添付資料
訪問支援報告書
Ａ社

Ａ社　御中

報　告　書

平成２１年１０月

平成２１年度中国ビジネス知財戦略基盤定着支援事業

班長　弁護士　辻　　淳子
副班長　弁理士　松永 充弘
弁護士　内藤 秀文
弁理士　小林 義周
行政書士　坂本 久美
指導顧問　弁護士　谷口 由記

Ａ社の中国向け事業展開に関する模倣品等の知的財産権被害の対策について、以下の通り報告する。

なお、本報告書は、平成２１年９月某日にＡ社からヒアリングした内容を前提にしていることを御了承いただきたい。

Ａ．状況分析と課題（前提事実）

（１）Ａ社は、食品系製造販売を行っている。日本国内中心に事業を展開している。

（２）中国向けの輸出、販売は来年早々にスタート予定で、国内商社とともに準備を進めており、遅くとも来年の２月頃の予定とのことで、台湾、香港、韓国へは輸出販売の実績がある。

（３）どのアイテムで中国向けの輸出販売を行っていくか、また、単品ではなく、ある程度のラインナップを揃えて輸出販売することを検討中である。商品自体は日本国内向けと同じとし、容器は中国仕様を考えている。国内ではパック入りの商品も中国仕様では別容器詰めとするものの、容器詰め作業は日本国内で行うこととする。

（４）知財戦略として、国内商標権については多数（７０件以上）取得している。しかし、中国での知財戦略について、商標「Ａ社名（筆文字）」を取得し、商標「Ａ社名（下にローマ字で自社名の文字を併記）」を別の類で出願中のほかは、商標権を取得していない。また、意匠権についても取得していない。

（５）現時点では模倣品被害は出ていないと認識しているが、模倣品の予防及び将来模倣品被害に遭遇した場合を危惧されている。また、中国で上記商標「Ａ社名」を取得しているものの、商品ごとに商標を取得していくべきか判断しかねていて、ＰＬ法に関する問題についても懸念している。

Ｂ．課題解決に対する御提案

１．模倣商品の予防

１－１．商標権による予防

（１）商標権の取得

将来の模倣品の発生に備え、中国での商標権の取得を万全にすべきことをお勧めする。

商標権を確保していない状態では、模倣品を野放しにしてしまうこととなり、模倣品が出回った後では対策が大変困難となる。

また、中国において第三者が先に商標権を取得した場合は、Ａ社が自社商品を中国に輸出販売する行為は、第三者の商標権の侵害行為となり、差止請求や損害賠償請求を受ける可能性がある。このような場合、現地において裁判対応を行う等の対抗措置を迫られ、中国弁護士・中国弁理士への報酬等多大なコストが必要となる。また、何よりも、Ａ社が日本国内で築き上げ、中国で築き上げようとしているブランドに悪影響を与える恐れがある。

このような事後対応よりも、事前に商標権よる権利網を整えておくほうが、よりコストを抑えることができ、ブランドを守ることができると考えられる。

また、現在中国における商標の登録には１～３年程度の期間を要する状況にあり、今直ちに商標出願を行ったとしても来年早々の中国でのビジネス開始までの権利化は困難な状況にある。

しかしながら、中国でのビジネスを開始すると、それを知った第三者によるＡ社商標を模倣した出願の可能性が高まる。中国商標法は、先に出願した者に対して優先して権利を付与する先願主義を採用しているため、このような模倣を目的として正当な利益を有しない第三者に対して権利付与がされてしまう。そして、数年後、Ａ社が登録を受けた第三者から商標権侵害として責任追及を受ける危険性がある。こういった

危険性を少しでも減らすためにも、Ａ社が中国向けに展開を予定されている商標については、今後できるだけ早く中国に出願すべきである。

（２）商標権の取得及び侵害予防のための調査

Ａ社の商標が中国で権利化される状況にあるかどうか、また、他者商標権の侵害とならないかどうかを確認するため、Ａ社商標と同一又は類似の商標が第三者によって出願又は登録されていないかを十分に調査する必要がある。この調査を十分に行わないまま出願し、仮にＡ社商標と同一又は類似の先願商標があった場合には、出願に対する拒絶を受けたり、他社からの警告等によってそのような先願商標の存在を知ることになり、その時点で使用商標の変更、変更後の使用商標の再出願をせざるを得なくなる等、投下費用の無駄を招き、知財戦略を見直さざるを得なくなるため、事前の調査を十分に行う必要がある。

実際に中国商標局のＨＰにより簡易調査を行ったところ、Ａ社商品が含まれる類では、中国企業によるＡ社の製品名や商品の種類名の商標出願が数種発見された。同類以外では、中国企業の「Ａ社名（+ローマ字表記）」の登録商標、自社製品名の商標出願が発見された。また、その他の製品名や商品の種類名の商標については出願商標、登録商標は発見されなかった。

日本では製品の品質、原材料を表示するものとして、識別力がなく（日本商標法３条）、登録されないと考えられる商標が、中国においては商標出願されており、登録されるか否か未定だが、登録される余地のあることも注意を要する。

Ａ社が使用を予定されている商標が、すでに第三者によって出願、登録されているのであれば、異議申立（公告された商標出願に対しての対策）をして登録を阻止し、また､不使用取消(三年以上継続して使用されていない等の要件を満たす場合に可能)、不正登録の取消を求めて登録商標を消滅させる方法のほか、他社から登録商標を買い受けたり、使用許諾を受けること（一般的には難しく、可能であっても高額の契約金た使用料を要求されること）も検討し、あるいは中国向け商品については、当該商標以外の商標を用いるといったことも検討すべきである。

（３）どこまで商標を取得していくべきか

（ａ）商標権を取得する商標について

中国での販売を予定している商品に使用する商標のすべてについて、模倣品予防及び他社商標の侵害予防のために商標権を取得すべきである。

また、（２）で述べたように、日本では商標登録を受けられない商標であっても、中国では商標登録を受けることができる可能性があるため、日本において商標登録していない商標や、商標とは考えていなかった商標についても防衛的に商標権を取得することを検討してもよいと考える。

Ａ社は複数種の商品を中国に輸出販売される予定であり、その商品すべてについて商標登録を受けようとすると、費用負担が大きいが、それでも電子部品業界等と比較するとアイテム数（電子部品は数百アイテム）は少ないので、商標出願による費用対効果は十分高いと考えられる。

（ｂ）商標権を取得する商品区分について

商標権を取得する区分として、Ａ社商品の模倣品への対策としては同製品の類の商品を指定商品とする商標権で対応可能であり、商標ラベルのみの模倣、ラベルを貼った容器のみの模倣への対策についても、同類の商品を指定商品とする商標権の侵害行為として阻止が可能であると考えられる☆。従って、同類以外に第１６類の指定商品「ラベル」あるいは第２１類の指定商品「容器」についてまで商標権取得を行う必要はないと考えられる。

☆中国商標法では、侵害行為の態様として、「他人の登録商標の標識を偽造し、許可なく製造すること、又は偽造・不許可で製造した他人の登録商標標識を販売する行為」が含まれる（中国商標法５２条）。

（ｃ）商標権を取得する地域について

商標権を取得する地域としては、中国ビジネス展開では中国になる。但し、将来輸出販売の可能性のある国においても商標権を取得すべきである。

（ｄ）登録可能性、権利範囲等について

中国は日本と同じ漢字文化圏であっても、発音や意味が異なることも多く、商標出願における商標の選定において、日本の登録商標の漢字をそのまま用いてよいか、日本語の発音の英文字を漢字に併記するか、発音が似ている中国語漢字を充てるか、中国人が見て商品に好感を抱いてくれる文字か等の検討が必要である。また、中国の商品区分が日本の商品区分と微妙に相違する場合もあるので、その点の検討も必要なので、登録可能性、権利範囲等については、早期に専門家に相談することが求められる。

なお、出願を予定している商標が識別力に乏しいと考えられる場合は、識別力を有する商標に変更（例えば、「Ａ社名」との結合商標にする、ロゴに特徴を持たせる等）

した上で出願する必要があり、また、商標権を取得した後は、登録商標と同一性が認められる範囲で使用するよう努め、同一性を逸脱した商標を使用しないようにする必要がある（同一性がないと判断されると商標権取消裁定を受ける恐れがある）。

１－２．製品品質法による予防

中国では、製造物責任を定めた法律として製品品質法（中国語で「質量産品法」）があり、原産地、工場の住所・名称の表示を偽り、また、偽物を本物と偽ること、劣等品を優等品と偽る行為が禁止され、違反に対しては、管轄官庁である質量技術監督局が取締りを行い、違反者には行政処罰を行う。また、Ａ社製品を中国に輸出する場合には、原産地表示「Made in Japan」「日本製」の表示を付さなければならない。模倣品に原産地表示「Made in Japan」の表示があれば、原産地表示の偽造になり、製品品質法違反として取締りを求めことができる。また、模倣商品について、製品品質に関する中国国内での所定の検査認証を受けていない場合にも、製品品質法違反となり、取締りを求めることができる。日本製の模倣品で税関検査を経ていない場合には関税法違反等による取締りを求めることができる。

また、正規の中国向け商品には、日本国内向け商品や模倣品と区別できるように、容器に外観上区別できるような「識別マーク」を付けるか、外観からはわからない「識別ラベル（ホログラム・ラベル等）」を付けることも検討すべきである。このような識別マークは費用もかかるが、流通ルートが判明し、日本での対応や質量技術監督局での取締りの際の真贋判別に効果がある。

１－３．商流の把握による予防

模倣品の製造拠点や販売網を掌握するには、取引商社・卸売業者等に対して販売先・在庫管理状況等の照会を定期的に行い、かつ、模倣品の情報提供を求めることも肝要である。また、取引商社・卸売業者との取引契約において、販売先等の定期的報告義務や模倣品を発見した場合の情報提供義務を相手方に課す条項を入れることも必要と言える。そして、販売先から被疑侵害品等の情報が得られるようにネットワーク（情報提供の定期的呼びかけ、確認、提供があった場合の報奨）を構築することも必要である。

香港台湾への取引において、中国大陸には販売しないという約束を契約書で明文化していないのであれば、明文化すべきである。

その他現地へ社員を派遣して、小売店や市場、展示会等における模倣品チェックも

有効と言える。

２．模倣品が発生した場合の対処

２－１．模倣商品の発生状況の認識

中小企業では、一般に人的、物的かつ費用的な要因により、中国の現状調査ができず、模倣被害の実態を掌握できていない場合が多く見られる。そして、日本に中国の取引先等から模倣品被害の報告がされた時点では、すでに模倣被害が大量かつ広域的に発生しており、ほとんど手が付けられないほど深刻な被害状況にある場合も少なくない。

実態調査には、専門の調査会社に独自に依頼する方法と、同業他社と連携して行う場合とがあるが、調査に対して公的機関の助成支援を受ける場合がある。例えば、専門の調査会社に依頼して調査を行う場合、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）では、中小企業知的財産権保護対策事業として、中小企業（製造業の場合、資本金３億円以下、従業員３００人以下の条件がある）に対して模倣品調査費用の２／３（上限３００万円）を助成する制度がある。調査会社の選定にあたっては、その能力や信用度にばらつきがあるので、業務能力、秘密情報の管理等を考慮すべきで、調査会社の選定にあたってはジェトロ等のアドバイスを受けることも必要である。

また、中国での模倣品対策の現実として、１社で対策を講じるのは人的物的費用的に余裕のある大企業の一部のみが実現可能で、中小企業の場合には、同業社が結集して情報を共有し合い、対策を講じることで、１社では到底できない活動が効率的に行えるというメリットがある。日常の営業活動ではライバルの関係にある企業であっても、中国における模倣品被害の面ではお互いに被害者同士であって、互いに協力して対策を講じることが可能である。

例えば、日本の製品関連企業の中国での模倣品対策の例として、ジェトロ上海ＩＰＧのワーキンググループの取り組みがある。現在は未だＡ社同業企業ワーキンググループは結成されていないが、他業種のワーキングの取り組みは参考にでき、ジェトロ上海ＩＰＧに参加することは可能なので、加入を検討する価値があると考えられる。

２－２．商標権による対処

中国における知的財産の侵害に対する救済として、監督行政機関に取締りを求める方法（行政ルート）と、裁判所（人民法院）に侵害差止および損害賠償の請求訴訟を

提起する方法（司法ルート）がある。いずれの場合も、代理人を立てて問題解決を図ることになる。

商標権侵害の取締りを管轄する行政機関は「工商行政管理局」で、被害企業からの申請に基づいて調査し、模倣品や専用具を押収し、罰金（過料）等の行政罰を課すことを行っており、司法ルートに比べて、対応スピードが速く費用も安く済むので頻繁に活用されている。但し、単に、商標権侵害による取締りを請求すればよいのではなく、事前に調査会社が作成した調査報告書等を提供して、摘発対象の詳細情報、模倣品サンプル実物や写真等の証拠等が必要となる（なお、証拠について公証手続は原則不要とされている）。

行政摘発が困難と判断される場合としては、行政機関が地元贔屓な判断をして公正な行政摘発が期待できないと考えられる場合（地方保護主義と言われている）、より公正な判断が期待できる訴訟による解決で、しかも大都市（北京・上海等）の裁判所に訴訟提起を行うべきである。製造業者が地方でも、大都市の販売者を共同被告とすれば、大都市（北京、上海等）に訴訟を提起することができる。

２－３．製品品質法による対処

模倣商品について、「Made in Japan」「工場場所・名称」等の表示の偽りや、輸入の際の製品品質に関する中国国内での所定の検査認証を受けていないことが確認できれば、製品品質法違反を理由として、質量技術監督局へ取締りの申立を行うことができる。

２－４．インターネットを通じた模倣品への対処

中国ではインターネット販売取引が急速に増加しているために、常時、インターネット上での商品の販売について監視を実施し、Ａ社商品の模倣品が中国市場に出回っていないか、あるいは、契約に違反した販売（廉価販売等）が行われていないか注意することも必要である。ネット上に開示されている模倣品業者の情報を手掛かりに、調査会社等に依頼して情報を収集し、行政ルートもしくは司法ルートによる問題解決を図ることが必要である。場合によっては、プロバイダーへの削除要求を行なうことも検討すべきである。

３．商標以外にも取得するべき権利

３－１．意匠登録

中国での意匠権取得については、容器やラベルの新規なデザインについて意匠出願が考えられるが、２００９年１０月１日から施行されている改正中国専利法で、容器ラベル、グラフィックパッケージ等の平面印刷のデザインに係る意匠（平面印刷の模様、色彩、または両方の組み合わせについて主に標識として用いられる意匠）の登録が認められなくなった。今後、新規な意匠（特殊な形態の容器等）の創作ができ、中国ビジネス展開の対象商品になるならば、意匠登録をしておくべきである。

３－２．著作権

Ａ社の容器ラベルや特徴のある文字商標等は創作的な文字・図形として著作権が発生していると考えられる。著作権に関する国際条約として「ベルヌ条約」があり、中国も日本と共にベルヌ条約の加盟国であり、ベルヌ条約では、著作物を創作した時点で著作権が発生し、また、著作権を取得するための審査や登録を必要とせず（無方式主義）、ベルヌ条約加盟国間では、他の加盟国の著作物も自国の著作物と同様に保護されることになるので、日本企業が日本で創作した著作物は中国ででも保護されることになる。但し、著作権は、権利を主張する際には創作者であることや創作時期についての事実証明が必要となり、そのために日本や中国で著作権登録をしておくべきである。著作物登録証明は著作権紛争の解決において、権利証明の有効性が推定されるため、創作事実の証明や、権利の所在の明確化に役立つ。

Ａ社の容器ラベルや特徴のある文字商標、カタログ等が模倣された場合は、著作権の侵害を理由にそれらの複製禁止や損害賠償を請求することができる。著作権侵害の取締り行政機関は、商標権侵害とは異なり、地方版権局である。司法ルート（裁判所への提訴）も可能である。

４．ＰＬ法に関するご懸念に関して

４－１．中国における製造物責任法

現在、中国においては、行政面での品質管理の諸制度の他に、製造物責任を規定する製品品質法や消費者権益保護法が制定され、製品についての生産者及び販売者の責任が明文により規定されている。

４－２．製品品質法による規制

製品品質法は、「加工、製造された後、販売に供される物」を「製品」と定義し、Ａ社が中国において販売を予定している商品も適用対象となるものと考えられる。本法は、生産者及び販売者に対し、製品の欠陥により、他人の生命、身体、財産に損害を

与えた場合に、過失の有無にかかわらず、製造者及び販売者に賠償責任、行政責任、刑事責任を負わせる厳しいもので、中国での近年の消費者の権利意識の高まりと共に、現地でのＰＬクレームは増加傾向にあるため注意を要する。

４－３．有害模倣品の出現に対する措置

中国では、消費者権益保護法が消費者を代表する消費者協会の製品品質維持に対する活動が認められており、製品メーカーに対して、模倣品の取り締まりを求める例もある。従って、Ａ社の真正な製品ではないといえども、模倣品を放置したこと自体について、消費者権益保護団体である消費者保護協会等から責任を問われることがある。また、人体に有害な模倣品が出回ればＡ社の風評被害も大きいものと予想されることから、既に提案したような模倣品監視体制を強め、模倣品を発見すれば直ちに調査会社等を利用してその責任主体を調査し、行政ルート、場合によっては司法ルートによって、模倣品の排斥に努める必要がある。また、模倣品について、Ａ社製品として責任を問われないために、また、一般消費者がＡ社製品と模倣品を見分けることができるように、峻別のために、ラベルや容器に工夫を凝らすこと、各製品の分析方法の確立、分析データの保存をしておくことも有効と考えられる。また、一般消費者が模倣品を購入しないよう、「人民日報」「青年日報」「知的財産権新聞」その他の新聞雑誌メディア媒体を通じて、模倣品について警告をすることも重要である。

さらに、中国でのＰＬ責任に対して有効なＰＬ保険への加入も検討すべきである。

５．その他

価格に関する契約に違反して、正規品そのものを横流ししている場合も考えられる。そこで、商流の把握の他に、Ａ社の日本、中国における販売代理店、また、香港、台湾、韓国における販売代理店が供給源となることのないように、契約で廉価販売や廉価販売業者への販売の禁止を規定しておく方法が考えられる。

中国国内やインターネットサイトで、販売されているＡ社製品が著しく低価格な場合には、中国に輸入される際の関税支払いを回避しているか、別の理由で過度に低廉な価格を実現しているものと考えられる。このような場合には、販売者をつきとめて、関税関連の法規違反や独占禁止法違反を根拠に、管轄行政機関の取り締まりを求めることも考えられる。

以上

添付資料
訪問支援報告書
Ｂ社

B社　御中

報　告　書

平成２１年１０月
平成２１年度中国ビジネス知財戦略基盤定着支援事業
班長　弁護士　中西　　淳
副班長　弁理士　川瀬 裕之
弁護士　辰田　　淳
弁理士　竹原　　懋
行政書士　宮本 里恵
指導顧問　弁理士　中尾　　優

B社の中国ビジネスに関する知的財産の保護について、以下のとおり報告する。

Ⅰ．現状

１．事業の概要

（１）B社は、計測及び制御を専門とした機器や装置等の製造販売を行っている。
これらのうち、新開発の制御装置は、今後の主力製品であり、形態面については、日本及び米国で特許出願をしているが、製造方法については、ノウハウとして秘匿している。
一方、制御装置以外の製品（以下、「旧来品」という。）は、形態面にのみ特徴があり、模倣が容易であり、価格競争状態になっている。

（２）日本と米国が主たる市場であり、それ以外の輸出の割合は約１０%であって、主に韓国へ輸出しており、中国市場の占める割合は大きくない。また、販売代理店契約等は基本的に締結しておらず、依頼に応じて出荷しているため、販売ルート等は把握していない。

２．中国ビジネス

（１）制御装置については、日本で生産し、中国へ輸出する方針であり、中国での生産予定はない。また、制御装置は製造方法にノウハウがあるため、形態を模倣しても同一の性能を有する製品の製造は困難と思われる。また、現状、模倣品は発見されていない。
一方、旧来品は、模倣品が流通している可能性があるが、流通量は不明である。

（２）中国では、特許出願及び商標登録出願をしたことはない。
なお、商標「B社名（ローマ字表記）」について、他人の商標権は発見されていない。

３．期待する支援内容

（１）制御装置についての知的財産を保護するための具体的な対策
（２）被害に遭わないための対策
（３）被害に遭ったときの対策

Ⅱ．提案の概要

A．旧来品（通常の製品等）

１．技術面
形態面（メカニカル面）にのみ特徴があり、形態面は既に公知化し、新規性を喪失しているため、特許化は困難

２．流通面
流通面では、商標権、原産地表示、製品への刻印が効果的・・・・ＩＩＩ－Ｆ参照

B．制御装置（日本で生産し、中国へ輸出する方針／中国での生産予定なし）

１．技術面

（１）日本

①形態面
(i)現在の形態については、特許出願を完了
(ii)将来の形態（新製品）については、特許化を検討すべき

②製法面（製造方法をノウハウとして秘匿している）
(i)ノウハウとして秘匿することの有利性　・・・・・ＩＩＩ－Ａ参照
(ii)第１次的保護（技術のブラックボックス化）　・・・・・ＩＩＩ－Ｂ参照
(iii)第２次的保護
・先使用権(ノウハウが漏洩し、他人が特許権を取得した場合に、自社の実施を確保)　・・・・・ＩＩＩ－Ｃ参照
・冒認出願(ノウハウが漏洩し、他人が特許出願をした場合に、特許化の阻止と特許の無効化)　・・・・・ＩＩＩ－Ｄ参照
・不正競争防止法による差止請求、損害賠償請求及び刑事責任の追及
(ノウハウが不正に漏洩し、漏洩した技術の他人による実施の排除)
・・・・・ＩＩＩ－Ｅ参照

（２）中国

①形態面
(i)現在の形態について特許権はないが、形態面を模倣しても製法上のノウハウが無ければ製品にならない　→　模倣品についてのクレームは流通面で対応
(ii)将来の形態（新製品）ついては、特許出願と意匠登録出願を検討すべき

②製法面
(i)第１次的保護(中国では生産しないため、日本でのブラックボックス化に依存)
(ii)第２次的保護
・不正競争防止法による差止請求、損害賠償請求及び刑事責任の追及
（ノウハウが漏洩し、他人によるノウハウの実施を排除）　ＩＩＩ－Ｅ参照

２．流通面

流通面では、商標権、原産地表示、製品への刻印が効果的・・・・ＩＩＩ－Ｆ参照

ＩＩＩ．提案の具体的内容

Ａ．ノウハウとして秘匿することの有利性

制御装置の製造方法についてノウハウとして秘匿している点は、正しい方向であると思われる。

その理由は、製造方法について特許を取得しても、特許権の侵害行為を捕捉できないことが多く、また製造条件について数値範囲を限定して特許を取得しても、測定方法が種々あるため、非侵害となりやすい。したがって、模倣品対策として特許化は必ずしも有効な方法と言えないからである。

Ｂ．ノウハウの第１次的保護

（日本における技術のブラックボックス化）

１．ノウハウの漏洩には、つぎのルートがある。

（１）人を介したもの

①従業員、退職者からの漏洩

②従業員の引き抜き

（２）契約によるもの

①下請業者からの漏洩

②ライセンス契約

③共同研究契約

（３）組織形態の変更によるもの

①出資や資本の提携

②合併や買収

③下請業者の海外企業との提携

（４）不法行為によるもの

①情報記録媒体の窃取等

②現役従業員からの情報漏洩

２．ノウハウの漏洩防止手段

（１）物理的管理

①パソコン管理

・秘密情報であることの明確化

・暗号化ソフトの導入

・パスワードの管理

・アンチウイルスソフトの導入

②データベース管理

・不正アクセス監視アプライアンスの導入

③データコピー機や記憶媒体管理

・従業員の自由な利用の制限

・完全な廃棄

④紙媒体管理

・秘密情報であることの明確化

・施錠

・完全な廃棄

⑤保安

・入退室の管理（電子的記録を残す等）

（２）法的管理

①職務規定や雇用契約書に、守秘義務と違反時の懲罰を明記

②退職時に守秘義務契約の締結

③退職後の一定期間は同業他社への就職を禁止する旨の契約の締結

④違反者に対して厳正に対応し、抑止効果を期待できる体制の確立

（３）人的管理

①製造工程毎に担当者を分け、１人が全体を知らないようにする

②秘密情報管理部門の権限と責任の明確化

③アクセス権を有する者の限定

④秘密管理に関する基本方針を策定し、従業員を教育

Ｃ．ノウハウの第２次的保護ー先使用権の主張

（目的：ノウハウが漏洩し、その他人が特許権を取得した場合に、自社の実施を確保）

１．日本における先使用権の主張

ノウハウとして秘匿していても、意に反して漏洩し、そのノウハウについて、他人が特許出願をし、特許権を取得する場合がある。また、そのノウハウを競業者が独自に開発し、特許権を取得する場合もある。このような場合に、権利侵害として追及されないように予め手立てを講じておく必要があり、有効な手立てとして先使用権制度がある。先使用権制度は、他人の特許出願のときに、その発明を実施し、または実施の準備をしている者に対して、公平の観点から無償の実施権を認め、発明の実施を継続できるようにする制度である（特許法第７９条）。既に実施の事業をしている制御装置の製造条件に関するノウハウついて他人が特許権を取得した場合に、特許権に対する抗弁事由として先使用権を主張することにより、日本における制御装置の製造を確保することができる。

（１）条件

特許出願のときに、日本国内においてその発明の実施の事業をし、またはその事業の準備をしている必要がある（特許法第７９条）。

本件の制御装置は既に技術として完成しているため、特許出願のときに、発明を完成していることを立証する必要がある。通常、発明の研究開発、発明の完成、事業の準備及

び事業の開始の各過程を立証することにより、特許出願のときに、発明を既に完成していることを立証する。事業の準備は、試作品の完成と納入、受注生産における試作品の製造と販売、金型の製作等により立証する。立証方法については、後述する。

（２）効果

実施または実施の準備をしている発明及び事業目的の範囲内で無償の実施権が認められる（特許法第７９条）。

①実施権の範囲は事業目的の範囲内に限られるが、事業規模の拡大は自由である。

②先使用権は、実施の事業とともに移転できる（特許法第９４条第１項）。

③先使用権は、法律上当然に発生する権利であり、特許庁に登録しなくても権利は有効に存続する（特許法第９９条第２項）。

（３）立証の方法

立証の方法はいろいろあるが、日付証明、作成者証明、非改ざん証明という点で、次に述べる公証制度が最も優れている。

①確定日付印による方法

（ｉ）確定日付印により、署名または記名押印のある私文書（私署証書という。）がその日に存在していた事実を立証でき、裁判所でも十分な証拠力を発揮する（民法施行令第４条）。通常は、発明の研究開発、発明の完成、事業の準備と事業の開始の各過程の日付を立証することにより、他人の特許出願のときに、発明を既に完成し、少なくとも事業の準備をしていたことを立証する。

（ｉｉ）私署証書との間に確定日付印を割印した確定日付簿は、公証人役場で７年間保存され、保存期間を経過しても確定日付自体は有効である。注意点は、確定日付印を押した私署証書は、請求人が保管するため、改ざんが疑われないように保管する必要がある点である。たとえば、手書き部分がないように注意し、余白に斜線を入れる。

（ｉｉｉ）確定日付印は、文書のほか、製品自体についてももらうことができるため、無理に文書化する必要はない。また、写真やＤＶＤ等の記録媒体についてもらうこともできる。

（ｉｖ）封印の仕方は、たとえば、私署証書に確定日付印をもらった後、製品を封筒に入れ、封筒の口と継ぎ目が隠れるように、確定日付印を押した私署証書を糊付けして、私署証書と封筒の境目に確定日付印を押してもらう。一方、大きな機械等は写真やビデオに撮影し、物体の動きや音等もビデオに撮り、ＤＶＤに記録し、封筒に入れて確定日付印をもらうことができる。

②事実実験公正証書による方法

（ｉ）事実実験公正証書は、公証人が直接体験した事実により作成し、日付証明、作成者証明、非改ざん証明等の点で、法律上、最も証拠力が強いとされる（公証人法第３５条）。公証人が直接、工場で製造工程等を見て作成する。

（ｉｉ）事実実験公正証書は、公証人役場で２０年間保管されるが、公証人が出張できる範囲は、公証人が所属する法務局の管轄内に限られる点に注意する。

２．中国における先使用権の主張

中国専利法でも、先使用権について規定している（２００９年１０月施行の改正法第

６９条（２）、旧法第６３条（２））。

中国専利法では、「特許出願日前に既に同一製品を製造し、同一方法を使用し、または既に製造、使用のために必要な準備をし、かつ従前の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合は、特許権の侵害とみなさない（改正法第６９条（２））。」と規定する。

①ノウハウは、制御装置の製造方法に関するものであるが、日本で製造し、中国では製造しないため、中国では先使用権は認められない。

②仮に、中国で製造する場合、先使用権は認められるが、先使用権の範囲は「従前の範囲内」に限られ、「従前の範囲」とは、出願日以前に準備していた専用の生産設備の実際の生産量または生産能力の範囲を指す。したがって、従前の範囲を超えた生産は、特許権の侵害となる（２００１年，北京市高級人民法院「専利権侵害判定の若干の問題に対する意見(試行)」）。

③中国でも日本と同じく「公証制度」があり、各地方に「公証処」が設置され、裁判に使用する証拠を保全するために、公証人に公証書（証拠保全公証）の作成を依頼できる。

D．ノウハウの第２次的保護ー冒認出願であるとの主張

（目的：ノウハウが漏洩し、その他人が特許出願をした場合に、特許化の阻止と特許の無効化）

１．日本における冒認出願の取扱い

（１）発明の完成と同時に、発明者に特許を受ける権利が原始的に発生し、発明者または特許を受ける権利を承継した者が特許出願をすることにより特許権が付与される。そして、真の権利者を保護するため、特許出願人が、発明者または特許を受ける権利を承継した者でないときは、冒認出願として出願拒絶理由となる（特許法第４９条第７号）。また、特許後においても、発明者または特許を受ける権利を承継した者以外に特許されたときは、特許無効理由となる（特許法第１２３条第１項第６号）。

制御装置は既に製品化が完了し、製造方法の発明は完成しているため、その発明についての特許を受ける権利は、発明者またはその承継人が保有していることになり、かかる者に限り特許を受けることができる。

本件では、事情により特許出願をすることなく、ノウハウとして秘匿しているが、意に反してノウハウが漏洩し、ノウハウについて他人が特許出願をし、またはその他人から発明を知得した者が特許出願をしても、これらの出願人は、発明者ではなく、特許を受ける権利を承継した者でもないため、冒認出願であり、特許出願は拒絶理由を有し、特許後は、特許無効理由を有する。したがって、特許前にあっては、情報提供制度を利用して特許化を阻止することができ、特許後にあっては、特許無効審判を請求し、冒認出願であることを主張立証することにより、特許を無効にすることができる。

（２）冒認出願であることの主張立証方法

①製造方法のノウハウが複数の発明からなるときは、１の発明毎に区分けする。次に、１の発明毎に、発明の内容（製造条件、製造装置、試験方法、データ等）を特定し、その発明についての発明者、特許を受ける権利を有する者及び発明を完成した年月日を明らかにしておく必要がある。

②アクセス権の制限等、ノウハウの秘密管理の下、窃取、詐欺、脅迫その他の手段により、他人がノウハウ（発明）を取得した事実を立証できるようにしておく必要がある。

たとえば、「他人○○は、○年○月○日頃、弊社の従業員○○に対して、業務提携を持ちかける旨を装って、「○○○」と述べ、同人を錯誤に陥らせ、設計図の交付を受けた者である。」

「他人○○は、○年○月○日に、弊社○○工場において、データベースに不正にアクセスし、製造条件○○を窃取した者である。」

「他人○○は、秘密情報○○を取得しようとして、○年○月○日頃から○年○月○日頃の期間に、弊社の従業員○○を執拗に脅迫した。」

2．中国における冒認出願の主張

中国の専利法では、冒認出願について規定していない。

E．ノウハウの第２次的保護ー不正競争防止法による差止請求、損害賠償請求及び刑事責任の追及

（目的：ノウハウが不正に漏洩し、漏洩したノウハウの他人による実施の排除）

1．日本における不正競争防止法上の取扱い

（1）営業秘密に関する不正行為については、不正競争防止法第２条第１項第４号～第９号に規定され、これらのうち、第４号～第６号は、不正な手段により取得された営業秘密に関する不正行為について定義し、また第７号～第９号は、正当に示された営業秘密を不正に用いる場合の不正行為について定義している。

・第４号：窃取、詐欺、脅迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（不正取得行為）または不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。）

・第５号：その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、またはその取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為

・第６号：その取得した後に、営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないで、取得した営業秘密を使用し、または開示する行為

したがって、盗みや詐欺等によりノウハウを取得する行為は、その行為自体が不正競争行為であり、取得したノウハウを使用する行為、そのノウハウの転得者によるノウハウの使用等も、一定の要件で不正競争行為に該当する。

不正競争防止法による救済を受けるために、ノウハウの秘密管理を行い、窃取、詐欺、脅迫その他の不正手段により、他人がノウハウを取得する行為（不正取得行為）を立証できるようにしておく必要がある（上記「冒認出願であるとの主張」の１（２）②を参照）。

（2）営業秘密に関する不正競争行為についての訴訟では、営業秘密に該当するか否かが、しばしば争点となる。営業秘密とは、①秘密として管理されていること（秘密管理性）、②生産方法等に有用な技術上の情報等であること（有用性）、③公然知られていないこと（非公知性）、の３要件を満たす必要がある（不正競争防止法第２条第６項）。これらのうち、①秘密管理性が問題となり易い。秘密管理性が認められるためには、(i)その情報にアクセスした者に、その情報が営業秘密であることを認識できるようにしておくこと、(ii)その情報にアクセスできる者が限定されていること（アクセス権の制限）が必要である（東京地判平成１２年１２月７日判時１７７１号１１１頁）。

（3）不正競争により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがあるときは、侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止や予防を請求できる。また、この差止請求に際し、侵害品の廃棄や製造設備の除却等を請求できる（不正競争防止法第３条）。

（4）故意または過失により不正競争行為を行った他人に対して、営業上の利益を侵害された者は、損害賠償を請求することができる（不正競争防止法第４条）。損害額には種々の推定規定が設けられ、被侵害者の保護が強化されている（不正競争防止法第５条）。

（5）詐欺等の行為、営業秘密が記載された書面もしくは記録媒体の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、または不正アクセスにより取得した営業秘密を不正競争の目的で使用し、または開示した者は、１０年以下の懲役もしくは１０００万円以下の罰金に処し、またはこれらが併科される（不正競争防止法第２１条）。

2．中国における不正競争防止法上の取扱い

（1）中国でも、反不正当競争法（日本の不正競争防止法に相当する。）で、商業秘密（日本の営業秘密に相当する。）が保護されている。

①反不正当競争法第１０条：事業者は以下に記載する手段を用い商業秘密を侵害してはならない。

(i)窃盗、誘引、脅迫またはその他の不正手段により権利者の商業秘密を獲得すること

(ii)前項に定める手段により獲得した権利者の商業秘密を披露し、使用しまたは他人に使用を許諾すること

(iii)取り決めまたは権利者の商業秘密保守に関する要求に違反し、具有している商業秘密を披露し、使用し、または他人に使用を許諾すること

第三者は、前項に該当する違法行為であることを知りながら、または知り得る場合、他人の商業秘密を獲得し、使用し、または披露した場合、商業秘密の侵害とみなされる。

②商業秘密とは、(i)公衆に知られておらず（非公知性）、(ii)権利者に経済利益をもたらすことができ、実用性を有し（経済性・有用性）、かつ(iii)権利者が秘密保持措置を講じている（秘密保持措置）技術情報及び経営情報をいうと規定している。これらの

うち、秘密保持措置とは、施錠等の防犯措置、暗号化管理、守秘契約等を指し、日本における秘密管理性と同様である。

（２）反不正当競争法第１０条に違反して商業秘密を侵害した場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、１万元以上２０万元以下の罰金に処することができる（反不正当競争法第２５条）。

F. 流通面からの保護（商標権、販売代理店契約等）

商標権、販売代理店契約等による保護は、旧来品と制御装置とで変わるものではないため、本項では、特に旧来品と制御装置とを分けずに述べる。

１　商標権の取得

現在、B社は、中国において商標権を取得していないが、将来の模倣品対策を考え、被害に遭わないための対策及び被害に遭った時の対策として、中国において商標権を取得することを強く提案する。

【メリット】

◆　商標権を取得することにより、被害に遭ったときの対策（模倣品対策）を取ることが可能となる。

⇔　**<u>権利無くして、模倣品対策なし</u>**

具体的な模倣品対策の手段としては、以下のようなものが考えられる。

－行政ルート：工商行政管理局に対して、B社の商標を付した商品等の製造販売の中止、差押え、専用金型の廃棄等を要求できる。

－司法ルート：人民法院に対して、B社の商標を付した商品等の製造販売の中止、専用金型の廃棄を要求できる。さらに、行政ルートと異なり、損害賠償請求も可能である。

－警告書：模倣品取扱業者に対して、商標権侵害行為の中止（B社商標の使用の中止）等を要求することができる。費用が比較的低廉である。

－中国ウェブサイト運営会社の知的財産プログラムへの申出：有名なウェブサイトの場合には、独自の知的財産プログラムを保有しており、当該プログラムに基づくB社の商標を付した商品等の掲載の中止を要求することができる。これも費用が比較的低廉である。

＊留意点：　現在の中国の審査の状況に鑑みれば、出願から登録まで約３年程度かかる。そのため、直ちに商標登録出願を行ったとしても、上記のような模倣品対策を取ることができるのは、約３年経過後（商標登録後）である。その間は当然、商標権に基づく模倣品対策は取れない。

そこで、商標権成立までの間、B社のロゴではなくマークを商標として使用し、当該マークの著作権を活用する方策も考えられる。すなわち、著作権がB社に帰属していることを確認した上で、マークの公表年月日をいずれかの国（日本の場合、文化庁に対して第一公表年月日登録を行う）に登録しておく。こうしておくことによって、被害にあった時に迅速に著作権の行使ができる。

また、その間の模倣品対策として意匠権による保護も考えられる。具体的には、B社の製品のある部分に「B社名」という文字の浮き彫り加工を行い、当該形状ないし模様を意匠登録出願することが考えられる（このような意匠登録の可否については、必ずしも明確ではなく、その出願については、中国の弁理士事務所と相談しながらすすめる必要がある。）。

【商標権を取得しない場合のリスク】

◆　B社が自社名を商標として使えなくなる可能性

他社が中国で「B社名」について商標権を取得した場合、原則として、当該商標権者以外の第三者（B社を含む）は、中国において「B社名」商標が付された商品（指定商品又は類似商品）を販売等できなくなる。その結果、B社は、自らの商標を付した製品であるにもかかわらず、中国で流通する製品については、「B社名」の商標（標章）を剥がして流通させる必要が生じる。

◆　模倣品対策が取れないこと（B社製品の販売・信用への悪影響）

商標権を所有して初めて、当該標章を独占できる。裏を返せば、商標権を取得しないことは、当該標章を独占できないということである。したがって、B社が中国において商標権を取得しない場合、第三者が中国において、旧来品のみならず制御装置に「B社名」という標章を付した商品を販売等していたとしても、B社は当該行為に対して、何らの請求もできないこととなる。

→　制御装置が今後の主力商品となること、制御装置においてこの問題がより当てはまると考えられることから、ここでは、制御装置を念頭において説明する。

第三者が「B社名」標章を付した制御装置の製造販売等を行っており、当該制御装置が高性能である場合には、B社の真正品の販売候補先が減ることになるため、B社の制御装置の売上げに直接悪影響が生じる可能性がある。また、仮に、当該第三者の制御装置の性能が極めて低く、技術的には、全く競争相手とならないような製品であったとしても、B社には大きな悪影響が生じる可能性がある。

すなわち、「B社名」標章が付された制御装置の購入者は、通常当該制御装置の製造者等はB社であると考えるため、当該制御装置の性能が悪い場合には、B社の制御装置（製品）の品質が悪いということになり、中国におけるB社（の制御装置）に対する信用は大きく低下することになる。そして、一度失った信用を回復することは並大抵のことではなく、当該悪影響は看過できないものとなる可能性がある。また、制御装置は目に見えない部分で性能が左右されるものであり、制御装置の購入者は、外観からは、模倣品であるのか、また真正品であるのかの判別は必ずしも容易ではなく、かかる問題が顕在化する可能性が比較的高い面がある。

B社が「B社名」商標の出願を行うか否かの判断を行う際には、このリスクに

ついても十分検討されたい。

《商標登録出願の費用（参考）》

・中国での商標出願費用：1,000 元（1 商標 1 区分 10 項目以下の商品等）
・10 個を超える場合、1 個超過する毎に追加で 100 元
更新費用：2,000 元

・弁理士費用（出願代理）：2,300～3,000 元（1 商標 1 区分 10 項目以下の商品等）
・10 個を超える場合、1 個超過する毎に追加で 0 から 20 元
（更新代理）：1,000～2,000 元
【出典：「模倣対策マニュアル中国編」2009 年 3 月発行[1]】

＃　通常、日本の弁理士事務所を経由して中国の弁理士事務所等に出願依頼を行うことになる。そして、その場合、日本の弁理士事務所への報酬として、別途 5 万円から 10 万円の費用がかかる。

２　製造地、工場名等の表示

中国の製品品質法は、原産地、工場名、及び工場住所の偽装行為（偽造又は盗用）を禁じている[2]。したがって、中国企業が、中国の工場で製造した商品を、Made in Japan 等として販売等を行うことは禁止されている。例えば、中国製の旧来品や制御装置であるにもかかわらず、日本製である旨表示されていたり、日本の工場名、工場住所が記載されているような場合には、Ｂ社は、質量技術監督局に対して、当該製品品質法に基づき、これらの製品の製造会社や販売会社に是正命令、販売停止、及び過料等を課すことを要求することできる。

このように中国企業は、中国で製造した自社製品に Made in Japan 等の表示を付すことができないため、Ｂ社は、製造地や工場名等の表示をＢ社製品に付すことにより、中国企業の製造するＢ社の類似品と差別化を図ることができる。

このような観点から、被害に遭わないための対策及び被害に遭った時の対策として、Ｂ社製品に製造地や工場名等の表示を付すること（例えば、製造地の刻印等）をおすすめする。

３　真贋判断のための刻印

1 「模倣対策マニュアル中国編　2008 年度版」は，以下のジェトロのウェブサイトにて入手可能である。（http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/）

2 例えば，製品品質法 30 条は「生産者は，原産地を偽造してはならず，他人の工場名，工場場所を偽造又は盗用してはならない。」と規定しており，同法 37 条は，「販売者は原産地を偽造してはならず，他人の工場名，工場住所を偽造又は盗用してはならない。」と規定している。製品品質法の日本語訳は，以下のジェトロのウェブサイトにて入手可能である。（http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20000708.pdf）

模倣品対策（例えば、上記１項で述べた対策）を取るためには、模倣品と疑われる商品が、真正品ではなく模倣品であることを証明等する必要がある。形状や模様等では判別できないような場合には、特にこの点が問題となりやすい。Ｂ社の制御装置は、形状自体よりも目に見えない部分に特徴があるため、模倣品か真正品であるのかその判別は容易ではないと考えられる。

そこで、将来の模倣品対策の行使をより容易にするために、被害に遭った時の対策として、Ｂ社製品に刻印を施しておくことをおすすめする。

４　販売代理店契約、商社との売買基本契約書の締結・整備

上記３項で述べたように、真贋判断を容易にしておくことは、被害に遭った時の対策（模倣品対策）を取る上で重要である。かかる観点から、刻印以外に、商流を把握しておくことで、その目的を達成することも可能である。すなわち、Ｂ社製品の商流を把握している場合には、Ｂ社が把握している商流以外の商流から自社の商品が発見された場合、当該商品は模倣品であると比較的容易に判断することができる。

具体的に商流を把握する方策として、Ｂ社と現地の販売店との間で、販売代理店契約を締結し、販売代理店に対して販売先の報告義務を設定しておき、実際に定期的に報告させることが考えられる。また、Ｂ社と商社との間で取引基本契約を締結し、商社に対して現地の販売代理店名の報告義務を設定しておき、実際に定期的に報告させることが考えられる（可能であれば、商社の把握している現地の販売代理店の販売先についての情報についても提供してもらう）。

５　模倣品被害の状況の把握（ジェトロの模倣品調査の助成金を含む）

Ｂ社は、自社製品に関する模倣品被害の状況を必ずしも把握していない。そこで、被害に遭った時の対策として、それらの状況把握のため（ひいては、模倣品対策を緊急に取る必要性の把握）、Ｂ社と取引関係のある商社等に対して、Ｂ社製品の模倣品被害の発生の有無についての状況提供を求めるのがよいと考えられる。

その結果、模倣品被害が確認された場合には、専門の調査会社を利用して、さらに詳細に模倣品被害調査を行うのがよいと考えられる。その際、ジェトロの中小企業支援として、製造業者で、資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下の場合、1 件あたり調査費用の２／３（上限 300 万円）を助成する制度があるので、当該制度の利用も検討されたい。

以上

添付資料
訪問支援報告書
C社

Ｃ社　御中

報　告　書

平成２１年１１月

平成２１年度中国ビジネス知財戦略基盤定着支援事業

班長　弁護士　井上 周一
副班長　弁理士　中川 信治
弁護士　西堀 祐也
弁理士・行政書士　泉谷　透
公認会計士・税理士　笠原　努
顧問　弁理士　小倉 啓七

第一．現状把握

１．Ｃ社の主な業務

Ｃ社はガス関連機器製造業であり、今回、中国での模倣品被害を受けた主な製品は圧力調整器である。

２．Ｃ社の中国における状況

・圧力調整器は中国でも販売しており、華南地域を中心に、特に某市での出荷が多い。

・圧力調整器の販売先としては、一般的にプロパン屋、ガス屋、ガス設備設計施工会社等が多いが、華南地域某市における販売先は、小規模工場、設備設計施工会社がほとんどである。

・圧力調整器については、華南地域某市では約 70～80%という高いシェアがある。

３．圧力調整器の製品上の特徴

・対象製品である圧力調整器は、漏れや破裂がないという安全性が特に問題となる商品である。

一般的な圧力調整器の構造は昔からほぼ変わっておらず、Ｃ社製品の差別化のために外観デザイン上の特徴を持たせることが困難である。

・昔からある製品なので、新規な技術的特徴を持たせることも簡単ではない。

・使用するガスの容量等によって型番が付与されているが、型番ごとの製品に付された商標（ペットネーム）は設けられていない。

・それぞれの製品ごとに作成した検査成績書が添付される。

４．圧力調整器に関するＣ社の権利状況

・Ｃ社の社名の一部文字をあしらったマーク商標が登録されている。

・Ｃ社の社名の英語表記の商標が出願中。

・Ｃ社の社名の日本語表記の商標が出願中。

・圧力調整器に関する特許権、実用新案権、意匠権および各出願はない。

・台湾では商標権、商標出願はない。

５．各型番の模倣被害状況

（１）型番Ａ

型番Ａは、圧力調整器のうち、小型のタイプである。

型番Ａは基本的に日本製であり、海外事業会社（子会社）を通じて正規代理店に販売している。ただし、2006 年からは中国（上海）でも製造開始している。

型番Ａは、華南地域某市の正規代理店からの出荷台数が、2004 年から 2007 年までの 3 年間で約 1/6 に落ち込んだ。

市場の変化を加味しても、この出荷台数減少は急激すぎる。また 2007 年には別地域で模倣品が発見された。このため、2008 年、ＪＥＴＲＯに調査を依頼したところ、無くなったのとほぼ同数の模倣品被害があることを突き止めた。また華南地域某市に模倣品の販売代理店があることも突き止めた。ただし製造しているのは華南地域ではなかった。正規代理店を調べたが、製品横流し等の問題はなかった。

以前は台湾にも年間 100 台は販売があったが、ここ４～５年は出荷がない。また調査会社の報告によると、華南地域某市に模倣品の販売代理店は、台湾から輸入しているとのことであった。したがって、潜在的需要から考えて台湾でも年間 100 台の被害があると推察される。

製造元を突き止めるべく、2009 年度にＪＥＴＲＯに対して台湾の模倣品被害の調査を依頼している。

圧力調整器のユーザーはＣ社製でないのを知って安い模倣品を購入しているのか、Ｃ社製と間違えて購入しているのかは不明である。現在のところ、模倣品の不良品をＣ社製と間違えて購入したユーザーからＣ社に対してクレームが出されたことはない。

（２）型番Ｂ

華南地域某市の零細工場も淘汰が生じ、合併により規模が大きくなってきつつある。このため圧力調整器も大きなものが求められてきつつある。そこで型番Ａよりも容量

が大きい型番Ｂの需要が増えてきつつある。出荷数も 2004 から 2007 年の 3 年間で４倍程度に増えてきている。

型番Ｂは中国で製造しておらず、日本のみで製造している。

最近、単価の小さい型番Ａだけでなく、型番Ｂの中国向け仕様品についても、華南地域某市で模倣品が売られているのを正規代理店が発見し、現地のＣ社営業マンに通報があった。

（３）その他、型番Ａ、型番Ｂと異なる型番Ｃについても模倣品が発見されている。

６．模倣品の特徴

（１）型番Ａ

（ただし一つの模倣品が下記特徴の全てを備えているわけではない。）

・製品番号が、正規品と同じ「型番Ａ」である。
・製品カバーに、Ｃ社名に似せた文字Ｚの刻印がある。
・上記の刻印には登録商標表示®がされている。
・外箱に、Ｃ社名に似せた上記とは別の文字Ｙの印刷がある。
・同梱の取扱説明書に、Ｃ社名に似せたさらにも別の文字Ｘの印刷がある。
・説明書の内容は日本文であるが、正規の使用説明書の漢字、カタカナ、ひらがなを意味も分からず真似て写したと推測される意味不明な日本文が記載されている。また、類似品の説明書には明らかに事実と異なる記載（「弊社製品については、メンテナンス部門担当の〇〇〇〇㈱がきめ細かいサービスを行っています。メンテナンス制度の詳細につきましては最寄りの下記出先にお問い合わせ下さい。」）がある。
・正規品にある検査成績書はなく、かわりに説明書の品質保証の下欄に仕様を記載している。
・説明書にＣ社のホームページと間違うような類似アドレスが掲載されている。（実際はアクセス不能）

（２）型番Ｂ

・製品番号が、正規品と同じ「型番Ｂ」である。
・プレートの模様が正規品とは異なる模様である。
・ただし、プレートの容量範囲の記載等は中国向けに合わせて変更してある。
・製品カバーに、Ｃ社名に似せた文字Ｙの刻印がある。

第二．検討

１．現在の模倣品対策に関して

・模倣品の取扱説明書に記されたＣ社ロゴをあしらったマークは、Ｃ社登録商標の商標権侵害の可能性がある。

・将来、出願中の英語表記の社名が登録された場合、商標「文字Ｙ」「文字Ｘ」については類似商標として権利行使できる可能性がある。一方「文字Ｚ」については、非類似商標とされて権利行使できない可能性が高い。

・ただし出願中の商標では権利行使はできない。

・模倣品の日本文取扱説明書について、日本においては著作権侵害が認められる可能性もあるが、中国において日本語における酷似が著作権法違反としてどの程度認められるかは未知数である。

・中国反不正当競争法（日本の不正競争防止法に相当）について、模倣品が、同じ型番、類似の商号、製品が日本製と間違うような取扱説明書、取扱説明書のＣ社と間違うような類似アドレスの表示（実際はアクセス不能）等総合的判断によって、中国反不正当競争法違反とできる可能性がある。

・中国製品品質法では、

－ 製品品質の検査合格証明
－ 製品名称・生産工場名および工場所在地の中国文表示
－ 製品の特徴と使用上の要求に従って、製品規格・等級・含有主成分の名称と含有量を明記すべきである場合の中国文表示

等が求められている（中国製品品質法第２７条）。模倣品はこれらを満たしていない可能性がある。

・地方保護主義に関しては近年減少傾向にあるが、未だ残っている地域もある。Ｃ社によれば、華南地域某市も地方産業の保護意識が強い地域であり、Ｃ社からの反不正当競争法に基づく措置の要請に対して地元当局が消極的な姿勢とのことである。

この地方保護主義への対策としては、本製品は高い安全性が求められ、万が一、模倣品で事故が生じた場合、地元民への被害が甚大であるので、模倣品対策が地元民の利益にもなるという製品の安全性の観点を強調すること、模倣品取扱業者の人脈を探り、模倣品業者と関係のある担当者を避けること、できるだけ上位の取締機関に摘発を要請すること、等がある。

・さらに今回、中国及び台湾での先行商標について、こちらで調査した結果、次の

①，②が分かった。

① 模倣品に®付きで表示されていた文字Ｚについては、調査の結果、中国、台湾ともに、実際は商標登録されているものではない。

② 台湾において、上段に４文字の漢字、下段にＣ社登録商標のマーク及びＣ社名を表示する登録商標（以下、「台湾類似商標」という。）を発見した。この商標は某台湾企業によって出願・登録（１９８８年３月）されているが、更新登録がされておらず既に権利は消滅（１９９８年２月）している。

２．予防的措置に関して

・「型番Ａ」「型番Ｂ」の商標登録性に関し、単なる型番は識別力がないとして登録されない（中国商標法１１条）。日本の場合、アルファベット２文字（プラス数字）は識別力なしとされるが、アルファベット３文字は、識別力ありとされる。従ってそれに該当する「型番Ｂ」については、更に中国での審査基準を検討する必要があるが、商標登録される可能性もありうる。

・商標の早期の権利化には、マドリッド・プロトコルによる国際登録出願を利用する手段も検討余地がある。（日本国内での基礎出願または基礎登録が必須）

第三　ご提案

１．既に発生している模倣品に対する対策

［ｉ］ 中国、主に華南地域某市における対策

① Ｃ社製品と模倣品との安全性についての実証試験を行う。

② 業界団体等に、①で試験した安全性とＣ社製品の見分け方のポイントに関するＰＲを行う。

→正規代理店に協力を求める。

③ 模倣品の販売代理店に対して上記ＰＲと警告を行う。

→なお、事前に模倣品の販売代理店が警告に対してどのような応答をしてくるか、また応答してこないかを予め検討し、様々な反応に対してＣ社がどのように対応するかシミュレートしておくことが重要。

→台湾における製造業者の特定を待つ必要性は小さいと考える。

④ ①～③の対応でも改善が見られない場合、侵害品の様態によって行政または司法の対応を求める。

→社名の一部文字をあしらったマークが取扱説明書に記された模倣品は商標権侵害。

→®マークが表示された製品で商標権がないものは商標の不当表示。

→①の実証試験結果が著しく不良な模倣品に関しては、製品品質法の違反。

→その他の模倣品に関しては、反不正当競争法と製品品質法を併せた違反。

［ⅱ］ 台湾における対策

① 現在行っている台湾でのＪＥＴＲＯ調査で、某台湾企業や同企業によって出願・登録された商標に関する情報を提供し、某台湾企業の可能性も含めた模倣品業者の調査を行ってもらう。

→某台湾企業（模倣商標の権利を出願・登録した会社）は、模倣製品の製造を行っている可能性も高い。

② 製造業者が台湾で特定された場合、台湾における反不正競争法をもとに、型番の変更、日本語風の取扱説明書の不添付を求める。

２．将来的な模倣品予防対策

① 製品に既登録商標であるＣ社名の一部をあしらったマークを刻印し、Ｃ社製品の識別マークとして定着させる。この措置は、既に権利を持っている中国においては効果的な方法である。一方、台湾で販売を行う際には、現状権利が何も無い状態であり、早期に台湾での権利取得を検討すべきである。

② 「型番Ｂ」等日本製の製品には「Made in JAPAN」の表示を行う。

③ 中国語または英語の製品ペットネームを考案し、各グレードの製品には、型番に変えて／或いは型番とともに、ペットネーム単独、ペットネーム+数字等の表示を行う。

④ 下記標章の商標出願を行う。

〔中国〕

ⅰ）「型番Ｂ」（登録可能性について要検討）

ⅱ）「Ｃ社名（ローマ字）」（「英語表記の社名」では製品刻印と同一ではない）

ⅲ）上記考案したペットネーム

ⅳ）Ｃ社名中国語表記（日本語表記と同一の場合は不要）

〔台湾〕

ⅰ）「型番Ｂ」（登録可能性について要検討）

ⅱ）上記考案したペットネーム

ⅲ）Ｃ社名中国語表記

注釈：現状では、台湾類似商標が消滅して１０年以上経過している。また、その他のＣ社名表記と類似する先行商標が存在しない。従って、台湾で標章「Ｃ

社名（ローマ字）」，及び中国で出願しているＣ社名をあしらったマークを権利化できる可能性がある。

⑤ ④のうち、中国で権利化を急ぐものについては、マドリッド・プロトコルによる国際登録出願を検討する（注：台湾はマド・プロ非加盟）。

⑥ 信頼のおける商社、代理店等の関係会社と模倣品に関する通報連絡網を構築する。

⑦ 中国製品品質法に沿うように、中国語の取扱説明書等を作成し、添付する。
→中国語文面を真似たものであれば、内容の不当表示や著作権侵害も問いやすくなると考えられる。他方、侵害者側からこちらの違反を指摘される可能性もある。

⑧ 台湾への出荷を行う場合には、製品にＣ社名（ローマ字）の刻印を行い、その刻印について権利化を行うやり方を検討すべきである。

３．将来中国での製造（委託）を開始した場合の製造（委託）契約に関するご提案

① まず、中国企業に製造委託をする場合には、事前に委託先についての信用調査を十分に行うことが必要である。

② 次に、技術情報等を提供する場合には、必要な情報のみを提供し、不要な情報は提供しないようにする必要がある。

③ 製造委託契約では、横流しの禁止、不良品の廃棄処分、金型に関する規定、調査権、報告義務、契約違反の場合の解除・ペナルティ、競争禁止、管轄、仲裁、時効等の事項について留意する必要がある。

４．情報漏えい防止に関するご提案

情報漏えい防止の対策としては、一般的に、次のような管理体制が求められる。

① 物理的管理　パソコン管理（ログの記録、暗号化、盗難防止措置等）
データベース管理（共有サーバ管理、アクセス監視等）
データコピー機・記録媒体管理
紙媒体等有体物（秘密情報であることの明示、施錠、入所制限等）

② 法的管理　職務規定、守秘義務（違約金等）の明記
退職時の守秘義務、競業避止義務（対価は必要）、罰則の明記等

③ 人的管理　専門部門の設置、権限・責任の明確化
アクセス者の限定
営業秘密管理の基本方針の策定、従業員への教育徹底
コンプライアンス意識の強化
人材の流出防止措置等

５．他社の知財管理に関する動向に関するご案内

中小企業における知財管理の取り組みの紹介として、「知的財産戦略ガイドブック（近畿経済産業局 2006 年 3 月、
http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/jirei/guide.html）
がある。ここで紹介されている中小企業のうち、中小企業でＣ社に参考となると思われるものは次のとおりである。

① 化学系製造業 国内３０拠点、海外１２拠点、総務部に法務２名、知財専属１名

② 防水材関連製品製造業
知的財産担当者４名（専任）、研究開発担当者４名

③ レーザー加工製品等製造業
知的財産担当者３名（専任１名、兼任２名）

④ 食品製造機器製造業
知的財産担当者３名（兼任）、研究開発担当者１２名

⑤ 建材関連製品製造業
知的財産担当者４名（専任１名、兼任３名）、研究開発担当者１０名

以上

添付資料
訪問支援報告書
Ｄ社

D社　御中

平成２１年１１月

報　告　書

平成２１年度中国ビジネス知財戦略基盤定着支援事業
指導顧問　弁理士　　中　尾　優
班長　弁理士　　竹　原　懋
副班長　弁護士　　辰　田　淳
副班長　行政書士　宮本　里恵
弁護士　　中　西　淳
弁理士　　川瀬　裕之

貴社の中国に関係する知的財産権の保護状況と、その改善のための提案は、以下の通りとする。

第１　現状

１　業務概要

－キャラクター商品等の雑貨品の生産・販売および卸売業

２　D社のビジネス

２－１　ライセンス商品

（１）ライセンサー（大手版権会社）より非独占的なライセンスを得て、各種キャラクター商品（雑貨）を生産・販売している。

（２）販売許諾地域は日本のみ。

（３）商品は中国で委託生産しているものが多い（中国での委託生産についてもライセンサーより許諾済み）。

（４）中国で委託生産された商品全てが日本に輸入販売されることになっている。

（５）委託の形態・契約関係

D社が直接中国の工場と契約を結び生産委託をするほか、中国商社が介在する場合がある。中国商社が介在する場合は、D社は中国商社とのみ契約を結び、中国工場との生産委託契約はその商社が結ぶ。

（６）生産委託をする中国工場の管理・監督

中国工場の管理・監督は、直接の生産委託の場合はD社が行い、中国商社が介在する場合はその商社が行う。

中国工場の視察は、中国商社が介在する場合もしない場合も、契約時や新製品開発時等において随時行うが、抜き打ちではない。

（７）ライセンサーから交付を受けた版権シールは、中国工場が保管している。

（８）金型・製品図面・金型図面の管理

D社が製品図面（あるいは金型図面）を作成し、それに基づき中国で金型を製作している。

金型の対価はD社が支払っており、その費用の領収書もある。

契約書において金型の所有権に関する明確な規定はない。

金型・製品図面・金型図面の管理状態を十分には把握しきれていない。

（９）中国商社との関係

中国商社に対しB級品の廃棄や金型管理の徹底を要請している。しかしながら、中国商社と中国工場との間の契約内容までは確認しておらず、廃棄や管理の実態も１００%把握しているわけではない（主に写真で確認）。

（10）今後の展開

チャンスがあれば、東アジアを中心に外国へライセンス商品の販売を拡大していきたいと考えている。

２－２　オリジナルキャラクター商品

（１）オリジナルキャラクター商品を企画・生産・販売している（ライセンス商品に比べて売上はまだ少ない）。

（２）将来は、オリジナルキャラクター商品にも力を入れていきたい。現在、販売地域は日本に限られているが、ライセンス商品同様、東アジアを中心に外国でも販売できればと考えている。

（３）商品は中国で委託生産しているものが多い。

※委託生産の実情は、ライセンス商品に関する上記２－１の（３）～（９）に同じ。

３　保有する知的財産権など

３－１　ライセンス商品

（１）非独占的なライセンスをライセンサーから得ている。日本国内での生産・販売、中国での生産について商標の使用や著作物の複製等についての許諾を得ている。

（２）日本国内でも中国でも、ライセンサーがキャラクターについての知的財産権を有し、模倣品対策・権利行使はライセンサーが行っている。Ｄ社には日本・中国で第三者による無断の商標使用や著作物複製等を差し止める権限はなく､その義務もない｡ライセンサーとの契約では、生産委託工場からＢ級品や金型流用による模倣品等の流出があった場合の損害賠償義務や実態の調査・報告義務は取り決められている。

（３）Ｄ社は、金型の所有権は自社にあるものと考えている。

３－２　オリジナルキャラクター商品

（１）日本でほとんど商標権を有していない（支援チームの調査によると日本で商標登録が１件あるのみ)｡中国その他の外国でも商標権を有していない。日本、外国で意匠権を有しておらず、著作権は有するものの著作物の第一公表年月日の登録（著作権登録）はしていない。

（２）これまで､日本でオリジナルキャラクター商品を販売したことがある。商品の売れ行きを見て、商標登録出願による権利化の手続を行うかどうか決定している。

日本でオリジナルキャラクター商品を発売する場合、それが他社の商標権を侵害していないか、特許電子図書館を使って一応は自社調査をしている。

（３）現在、売れ行きが好調なオリジナルキャラクター商品がある。近々、そのキャラクターの図案とキャラクター名につき日本で商標登録出願を行う予定。中国その他の外国では商標登録出願等の権利化手続を行っていない。

（４）Ｄ社は、金型の所有権は自社にあるものと考えている。

４　被害の実態

４－１　ライセンス商品

（１）Ｂ級品や金型流用による模倣品が生産委託工場から流出し中国市場で出回っている（以下、そのような商品を適宜「流出品」という)｡他国へ流出品が輸出される徴候もある。

－版権シールが偽造され流出品に貼付されている。

－製造地は「Made in Japan」となっており、偽装表示がされている。

－Ｄ社の名称・住所の記載がされている場合もある。

（２）金型・製品図面・金型図面の散逸・模倣品生産への流用

生産を委託している工場が倒産することがあり､そのほとんどの場合、金型を回収することができない。当局に事情を説明しても、所有権が明確でない等の理由で回収が認めて貰えない。その金型を流用して模倣品が生産されている可能性がある。

４－２　オリジナルキャラクター商品

現在のところ、流出品が中国市場等に出回った形跡はなく、被害は確認されていない。

第２　提案内容

１　ライセンス商品

１－１　流出品対策の必要性

（１）流出品放置によるＤ社ビジネスへの悪影響

Ｄ社の生産委託先の中国工場から流出していると思われる商品が中国市場で発見された場合、ライセンサーからは中国における流出状況に関する調査とレポートの提出がＤ社に求められる。

しかしながら、ライセンサーからすれば、当然に流出が想定される中国工場へ生産を委託しており、かつ、現実に流出品発生の疑いがある場合、その対策を積極的に講じようとするライセンシーに対しては、ビジネスパートナーとしてよい印象は持つ。

Ｄ社としては先手をとって積極的に流出品の発生防止策を講じておくことが望ましい。

（２）積極的に流出品対策をとることによるメリット

Ａ．ライセンサーに対するアピール

流出品問題について積極的に対策を講じている優良なライセンシーとしてライセンサーに認知されれば、ライセンサーからの信頼が増す。今後、日本以外のアジア各国においてＤ社がキャラクター商品を展開することにつきライセンサーが前向きになるための好材料となる。

Ｂ．流出品対策のノウハウ化

流出品問題への対策をとることにより、その経験・試行錯誤の過程がＤ社のビジネス上のノウハウとして蓄積されていく。今後、中国その他の外国においてビジネスを展開するための貴重な財産となる。

C．対策をとることによりＤ社の本気度が伝わり、中国工場や中国商社に対する牽制効果がある。
D．Ｄ社が中国商社や中国工場に対して法的措置をとることができるような状況にしておけば、任意交渉においても好材料となり、交渉のツールは多いほどよい。

１－２　具体的な対策

（１）Ｄ社と中国商社・中国工場との間の契約書のバージョンアップ

中国商社・中国工場に対しては、ライセンサーとの今後の関係を考慮した見直しであることを説明し、協力を要請する。

Ａ．対中国商社（間接の生産委託の場合）

ａ．以下の事項を含めた契約書を作成する。可能なら、中国商社と中国工場との間でも同様のものを締結させる（Ｄ社で予め契約書フォームを作っておき、両社に記名・捺印させる～下記Ｂ．参照）。

－Ｄ社と中国商社の記名・捺印。
中国会社の捺印は公司印（社判：中国ではこれが実印）でなければ法的拘束力は弱い。
－中国商社の管理・報告義務（中国工場との契約内容の報告を含む）
－横流し禁止・金型の不正流用の禁止およびその管理義務条項
－過剰生産品・不良品（Ｂ級品）の廃棄処分に関する管理義務条項
－金型の所有権がＤ社にあり、金型が中国工場へ貸与されている旨
－契約終了時（中国工場の倒産時を含む）の金型の返納・廃棄の義務
－金型引き揚げのための包括的権限を中国商社に与える旨
－秘密保持契約義務（金型・製品図面・金型図面の管理義務条項）
中国工場や、中国商社・中国工場の従業員にも同様の義務を課す。
※詳細については下記ｃ．を参照のこと。
－版権シールの管理義務条項
版権シールの中国商社における管理。少数ロットごとの中国工場への引き渡し。
無許可の複製や紛失があった場合の金銭的ペナルティ
－Ｄ社及びその指定する者による中国工場への立ち入り検査権（中国商社・中国工場への事前通告なしの検査）・中国商社および中国工場の協力義務
－契約違反の場合の責任（契約の解除・損害賠償）

ｂ．契約書は原本を日本語で作成し、必ず中国語の翻訳文を添付する。翻訳文にも当事者の記名・捺印をしておく。
Ｄ社が契約の内容をコントロールするためにも、原本は日本語で作成するのがよい。一方で、生産委託先の中国工場が倒産した場合、金型等を当該工場から回収する際には、中国語の翻訳文がなければ中国人の当局関係者に理解ができない。契約内容が不明であるとして門前払いを受け金型の回収ができない可能性が高まる。

ｃ．秘密保持義務を定める意義と具体的措置

－中国でも日本の不正競争防止法に相当する「反不正当競争法」がある。その中に規定された「営業秘密」（反不正当競争法第１０条）の要件を満たすことにより（**下記参照**）、情報の漏洩を差し止めることが可能となる。逆に、秘密保持義務が契約に定められていなければ、対抗手段はほとんどない。
－「営業秘密」を盗用・漏洩されれば、それらの行為に対する行政ルート（行政管理局）、司法ルート（裁判所）による救済が可能となる。

－上記のように行政ルートによる取り締まりや司法ルートに持ち込むことのできる手段を有していると、任意交渉における優位性を確保できる。

「営業秘密」と判断されるための要件

１．非公知性

公開のルートから直接に入手できないこと

２．経済性・有用性

営業秘密の保有者に現実的・潜在的な経済利益をもたらすこと

３．秘密保持措置

具体的には以下の管理方法をとる。

－物理的管理

パソコンのアクセス制限、データベースの暗号化、コピー機・記憶媒体・紙媒体の管理、保管庫の施錠、入退室の管理を行う。

書類・資料には、「部外秘」の文言等を朱書する。

－法的管理

守秘義務契約と違反時の懲罰、退職時の競業避止義務を従業員や中国商社・中国工場に課する。

－人的管理

管理責任者・アクセス権限者の任命（優遇措置）

従業員の教育

Ｂ．対中国工場（直接の生産委託の場合）

ａ．以下の事項を含めた契約書を作成する。

－Ｄ社と中国工場の記名・捺印。日付。

中国工場の捺印は公司印（社判：中国ではこれが実印）でなければ法的拘束力は弱い。

－横流し禁止・金型の不正流用の禁止条項

－過剰生産品・不良品（Ｂ級品）の廃棄処分に関する条項

－金型の所有権がＤ社にあり、金型が中国工場へ貸与されている旨

－契約終了時（中国工場の倒産時を含む）の金型の返納・廃棄の義務

－秘密保持義務（金型・製品図面・金型図面の管理条項）

従業員にも同様の義務を課すことを明記

※詳細については上記Ａ．ｃ．を参照

－版権シールの管理条項

無許可の複製や紛失があった場合の金銭的ペナルティ

－Ｄ社及びその指定する者による中国工場への立ち入り検査権（中国工場への事前通告なしの検査）と中国工場の協力義務

－中国工場からの生産状況、Ｂ級品の廃棄状況などの報告義務

－契約違反の場合の責任（契約の解除・損害賠償）

ｂ．契約書は原本を日本語で作成し、必ず中国語の翻訳文を添付する。

翻訳文にも当事者の記名・捺印をしておく。

貴社が契約の内容をコントロールするためにも、原本は日本語で作成するのがよい。一方で、生産委託先の中国工場が倒産した場合、金型等を当該工場から回収する際には、中国語の翻訳文がなければ中国人の当局関係者に理解ができない。契約内容が不明であるとして門前払いを受け金型の回収ができない可能性が高まる。

（２）Ｄ社による中国商社・中国工場に対する定期的な教育の実施

－金型・製品図面・金型図面その他の情報の流出を防止することの意義を理解させる。

例）流出しなければ中国商社・中国工場の評価が上がる。

Ｄ社に対するライセンサーからの評価も上がる。

→中国商社・中国工場の受注拡大

＝Ｄ社と中国商社・中国工場とは互恵関係にある。

－優良工場へのインセンティブ（金銭的報償）を検討する。

（３）原材料等の管理強化

原材料の管理を中国工場に一任しているのであれば、その管理に中国工場以外の者を関与させることを検討する。原材料を管理することにより、過剰生産による商品の流出を防止する。

中国商社が介在している場合には、その商社に行わせる。

中国工場へ直接生産委託している場合も、Ｄ社と人的交流が深く最も信頼できる中国商社を検査会社として管理を請け負わせる。

可能であれば、生産工程・金型等の管理も委嘱する。

（４）中国商社を使った模倣品情報の収集

Ｄ社に中国での模倣品対策を行う義務はないものの、ライセンサーに対するサービスの一環として模倣品に関する情報の提供をライセンサーに対して行うことが検討される。優良ライセンシーとしてのイメージを確立する。

具体的方法としては、模倣品を発見したら直ちにＤ社へ情報提供するよう、中国商社に依頼する。情報提供がしやすいよう、依頼の際に、情報提供フォーム（ファックス箋）を配布する。フォームには、模倣品を発見した日時・場所・店舗名等が簡単に書き込めるよう欄を設けておく。情報提供時には模倣品のサンプルも購入して貰う。

２　オリジナルキャラクター商品

２－１　知的財産権の早期確保の必要性（権利化の遅れによるリスク）

（１）保護が受けられないリスク

Ａ．国内外を通じ基本的に商標権・意匠権を確保（権利化）していないため、模倣品が出現したときに採りうる措置が限定的になる。

Ｂ.オリジナルキャラクターについては著作権で一定の保護を得られるが、著作権は自己が著作権者であることや創作時期の立証等に手間がかかる。また、キャラクターの名称は著作権では保護されない。いずれも、商標登録を得ておくべきである。

（２）他社が有する知的財産権を侵害するリスク

Ａ．ＯＥＭ商品（中国から日本への輸出専用品）について

他人による同一・類似の商標の登録が中国に存在すると、日本への輸出専用品（ＯＥＭ品）として生産委託をしていても、委託先の中国工場から日本へ商品が輸出される際、中国の海関（税関）で輸出を差し止められてしまう可能性がある。中国の海関は、このような場合も「商標権侵害」という考え方をとっているからである。行政管理局や裁判所（北京中級人民法院を除く）も、同様の考え方をとっている。

Ｂ．Ｄ社は、日本国内でオリジナルキャラクター商品を発売する場合、それが他社の商標権を侵害しないか、特許電子図書館を使って自社で調査（先行商標調査）をしている。その上で、商品の販売がある程度軌道に乗り、採算のとれる見通しがついた後に、オリジナルキャラクターやその名称につき商標登録出願を行うとしている。

しかしながら、自社による先行商標調査は万全ではない。また、調査時に先登録商標が存在しなかったとしても、Ｄ社オリジナルキャラクター商品の発売後に相当期間が経過すると、Ｄ社キャラクターやその名称に同一・類似の商標を他社が登録する虞もある。他社が商標権化してしまうと、著作権では使用権限を確保できず、キャラクターや名称を変更に追い込まれる虞がある。それまで拡販に費やした苦労・手間が無駄になり、副資材も使えなくなって金銭的なダメージも大きい。

そこで、キャラクターやその名称については、自社による先行商標調査をした後、Ｄ社オリジナルキャラクター商品の製品化準備の開始時期に商標出願をすべきである。

（３）抜け駆け登録のリスク

日本で一定の成功を収めたキャラクターやその名称が、他人によって抜け駆け的に中国で商標登録されてしまう事例が後を絶たない。日本でウェブサイトに掲載されるキャラクターや名称を、中国の個人・業者が剽窃し中国商標局に出願してしまうというケースが頻繁に起こっている。

一旦、そのような商標登録がされると、「中国国内で」そのキャラクターや名称が周知著名でない限り、登録を取り消すのは困難である。

（４）流出品出現のリスク

Ｂ級品や金型流用による模倣品が生産委託工場から流出し中国市場で出回る可能性がある。Ｂ級品・模倣品が日本市場へ流入する恐れや、他国へ流出する可能性もある。

（５）金型・製品図面・金型図面の散逸リスク・模倣品生産へ流用のリスク

２－２　具体的な対策

（１）知的財産権の早期確保

※権利なければ対策なし。

- ○　商標権＝ブランドの保護
- ○　著作権＝表現の保護
- ○　意匠権＝デザインの保護

Ａ．売れ行き好調なオリジナルキャラクター商品について

ａ．中国にも商標登録出願を早期に行う。

キャラクターの名称と代表的図案についてできるだけ早期に中国へ商標登録出願を行う。また、中国で生産をしていることから、現状を把握するために、出願に先立って中国の現地特許事務所等を通じ先行商標調査を実施する。

その出願費用は、Ｄ社にとって決して安い費用ではない。しかしながら、オリジナルキャラクター商品はすでに日本で好評であり、これがいつ中国で抜け駆け登録されるか分からない。

抜け駆け登録がなくても、他社による同一・類似の商標が出願・登録されている可能性もある。他社に権利をとられてしまい、中国での委託生産ができなくなれば、Ｄ社の経営に及ぼす悪影響は大きい。また、抜け駆け登録に対する取消請求などの対策のために、通常の権利化とは比べものにならないほどの高額な費用が必要となる。

中国で商標登録を何もしていない状態で、中国市場において模倣品が出回り、それが日本市場に流入するような事態になれば、対策が限定的になる（なお、何も対策をとらないと、模倣品がどんどん出回り手が付けられない事態になってしまうので、限定的であっても対策をとるべきである）。

ｂ．日本または中国における著作権登録

カタログなど商品紹介に使用しているキャラクターの図案、飾り文字など自ら創作した表示につき第一公表日を日本又は中国において著作権登録をしておく。文化庁の著作権登録では、キャラクターや飾り文字などの「著作物」を、公表したことをもって、その日付を「第一公表日若しくは第一発行日」として登録することができる。

著作権の登録には準備を含め数ヶ月かかるが、著作権登録後は、著作権（日本での権利に基づいて中国で権利行使する場合はベルヌ条約）に基づいて迅速に権利行使することができる。特に、商標権確保までの間（通常、日本で約１年、中国では約２年半から３年を要する）においては、商標権の代役としての権利行使も有意義である。また、インターネットへの画像流用や他商品へのキャラクター図案の流用などに対する権利行使も同様である。

著作権による保護を受けるには、「著作物」であればよい。「著作物」が「無断複製」された場合、「著作権侵害」になる。著作権侵害をした者に対しては、差止請求 、損害賠償請求 、不当利得返還請求といった民事訴訟を起こすこともできる。本来、登録がなくても、著作物を創作したことのみをもって日本で著作権が発生する。また、日本も中国もベルヌ条約の加盟国であるので、日本で創作された著作物について中国でも著作権による保護を受けることができるのが建前である。しかしながら、現実には、中国において司法・行政ルートでの訴訟や取り締まりを要請する場合、裁判所や当局（版権局）は、何らかの公的な証明を求めてくる。その公的な証明として日本で著作権登録を得ておくのがよい。費用と手間はかかるが、日本の著作権登録より証明力が強いので、日本ではなく中国での著作権登録を得ておいてもよい。

なお、日本においては、文化庁の著作権登録のほか、電子公証制度を利用して著作物につき確定日付の付与と２０年間の電子保存を公証人にして貰うことも有効である。

ｃ．中国における意匠登録

Ｄ社のオリジナルキャラクター商品はすでに公知となっており新規性を失っているので、新規性等の登録要件を職権審査する日本では意匠登録はできない。

一方、中国では意匠登録出願は無審査なので登録が容易である。その場合、第三者が積極的に新規性を喪失していること等を立証しない限り、一応は有効な権利として取り扱われる。よって、同商品の形態につき第三者が意匠登録してしまうおそれもある。そこで、売れ筋製品に関しては、今からでも意匠出願をしておくことによって、第三者の不当な権利化及びその行使を予防することもできる。

Ｂ．今後開発されるオリジナルキャラクター商品について

新たなキャラクターの名称や代表的図案については、他社による商標権化予防と他社権利の侵害予防のためにも、日本および中国で先行商標調査を行った上で、製品化準備段階に商標登録出願をしておく。中国へは、日本の出願から遅くとも半年以内に商標登録出願をすべきである。

日本も中国も産業財産権の保護を図るパリ条約の同盟国である。よって、日本の出願日から６か月以内であれば、中国へ出願をする際に「優先権の主張」をすることにより、中国の出願が日本の出願日に行われたのとほぼ同様に取り扱われる。その間、日本での商品の売れ行きを見て中国での出

願の要否を判断できる。

ただし、中国では商標登録出願の審査に、現在２年半～３年を要しているので、できるだけ早い出願が望ましい。

また、インターネット販売や他商品等へのキャラクター名称や図案の流用などに対して、迅速に著作権を行使できるように、カタログなど商品紹介に使用するキャラクター図案、飾り文字など自ら創作した表示につき著作権登録をしておくのがよい。

キャラクター製品（工業製品）の形態に特徴がある場合は、著作権登録には適さないので、意匠登録をしておくべきである。

（２）予防的な流出品対策

中国商社・中国工場へ生産を委託する場合には、上記「１　ライセンス商品」に記載した措置と同様の措置を講じ金型等の管理を行い、流出品を押さえる。

以上

添付資料
訪問支援報告書
Ｅ社

Ｅ社　御中

報　告　書

平成２１年１０月
平成２１年度中国ビジネス知財戦略基盤定着支援事業
班長　　弁護士　内藤 秀文
副班長　　弁理士　小林 義周
副班長　行政書士　坂本 久美
弁護士　辻　淳子
弁理士　松永 充弘
指導顧問　弁護士　谷口 由記

Ｅ社の中国向け事業展開に関する模倣品等の知的財産権被害の対策について、以下のとおり、ご報告いたします。

なお、本報告書は、平成２１年９月某日にＥ社よりヒアリングした内容を前提としております。

１．被害の現状

（１）会社の取引形態

Ｅ社は、自社では工場を持たず、商品の製造については外注工場に製造委託するファブレス企業である。Ｅ社は４年前に上海に１００%子会社の現地法人を設立している。

Ｅ社は、日本において、ライセンスキャラクターを商品化した商品（以下「ライセンス商品」）、及び、自社独自のデザインを施した商品（以下「オリジナル商品」）を販売している。売り上げの約４５%がライセンス商品であり、残り約５５%がオリジナル商品である。なお、ライセンス商品の商標及び図柄等はライセンサーから支給されたものを使用している。上海子会社は、中国においては、ライセンス商品のみを販売しており、オリジナル商品は販売していない。

Ｅ社及び上海子会社の商品には、雑貨類、等、約３万点のアイテムがある。商品の特徴として、ライフサイクルが短い、アイテム数が多い、商品カテゴリーが広い、単価が比較的安い等が挙げられる。

製造委託先は、現在３０～４０社で、約２０%が日本の工場、約８０%が中国の工場である。２次加工、３次加工が必要な商品や、製造に技術を要する商品については、日本の工場で製造している。また、工場ごとに製造は完結しており、例えば、中国の工場で作った半製品を日本の工場で仕上げる等は行っていない。

製造委託先は、信頼するエージェント会社からの紹介に基づき決定される。なお、業界ではエージェント会社を利用するのが一般的である。

（２）被害の実態

日本では被害は確認されていない。

中国では被害が確認されている。その被害は、模倣品による被害と、横流し品による被害とに大別できる。

模倣品による被害として、第１に、ライセンサーから模倣品が出回っているという情報を受けて知ったケースがある。第２に、数年前、Ｅ社の社員が中国の偽物市場等において模倣品の販売を目撃し、知ったケースがある。なお、目撃した模倣品は、Ｅ社の商品に似せて製造されたコピー品であり、そのコピー品にはＥ社の商標らしきものも印刷したタグやピスネームが取り付けられていたが、値札には出鱈目な商品番号等が記載されていた。

横流し品による被害として、製造委託先で製造されたと思しき商品がインターネットオークションで販売されていたケースがある。商品納品先から納品数が足りないとの指摘を受け製造委託先を調査したところ、その製造委託先を退職した幹部社員によって商品が数十個持ち出された可能性が認められ、その商品がインターネットオークションで販売されていたと推測される。

以上のような被害に対し、現時点において、Ｅ社としては、特に具体的な対策を講じていない。個々の商品の単価が低い、アイテム数が多い、取引する製造委託先の数が多い等の理由から、費用対効果が見込めないとの判断したためである。一方、ライセンサー側では何らかの侵害対策が講じられているようだが、具体的な内容については把握していない。

（４）製造委託先との契約関係

Ｅ社は、製造委託先との間で契約書は作成されておらず、横流し禁止や横流し防止に関する規定や違反した場合のペナルティ規定も定められていない。

（５）Ｅ社が保有する知的財産権

日本における知的財産権は、商標登録約３０件、意匠登録４件であり、いずれもオリジナル商品についてである。ライセンス商品については、商標登録、意匠登録されていない。

中国における知的財産権は、商標登録、意匠登録ともにされていない。

（６）ライセンサーとの契約

ライセンス商品について、商標権、図柄等の使用についてライセンス契約を受けている。

２．問題点

（１）中国における知的財産権

商標権、意匠権等の知的財産権については、日本で登録を受けていても、中国で登録を受けない限り、中国で権利として保護されず、無断使用に対して商標権侵害、意匠権侵害等を主張できない。したがって、中国で登録を受ける必要がある。

Ｅ社は、数年後に、中国でオリジナル商品の販売を開始する予定であり、今後はオリジナル商品についても模倣品が出回る可能性は高い。したがって、オリジナル商品についても模倣品対策を講じる必要がある。

（２）ライセンス契約

ライセンス商品の模倣品については、製造販売の停止請求等の措置を講じることができるのは、商標権、著作権を有するライセンサーであり、Ｅ社にはその権限が与えられていないと考えられる。但し、ライセンサーから特別の授権を受けた場合には可能である。

契約書では、模倣品が出回った場合にＥ社とライセンサーとの間で協力して対処する条項が定められていないことから、その授権は受けていないものと考えられる。

アイテム数が多いことから、ライセンサーに万全な模倣対策を期待するのは難しく、Ｅ社自らもライセンス品について模倣品対策を講じる必要がある。

（３）製造委託契約

Ｅ社と製造委託先とは、製造委託契約について契約書を作成しておらず、口頭の契約にとどまっている。また、横流しの禁止（契約の性質上当然禁止と解釈できるが明記すべき

である。）や、違反行為に対するペナルティも定められていない。
　製造委託先に対する管理についても、工場の視察・監査は行われているものの、金型の管理、在庫の管理等は行われておらず、また、欠陥品の処分も数量の少ないものについては管理されていない。

３．ご提案

（１）中国における自社知的財産の把握
　的確な模倣品対策を講じるためには、商標登録出願及び意匠登録出願の有無、商標権及び意匠権の有無を正確に把握しておく必要がある。まずは、中国における自社知的財産の把握を早急に行うこと。

（２）中国における商標権の取得
　中国で使用する使用している商標、使用する予定の商標については、商標登録出願を検討すること。但し、多種多様な商標のすべてについて出願することは対費用効果等を鑑みて現実的ではないため、重要な商標を見極め、少なくともそれら商標については商標登録出願をする。
　まず、最重要な商標は、Ｅ社の社名に係る商標である。社名に係る商標は容易に変更するわけにもいかず、他者に先を越されて出願されてしまうと非常に厄介であるので、これら商標については早急に商標登録出願されることを強くお勧めする。
　また、その他の商標については、例えば、商品の予想売上高、商品のライフサイクル、Ｅ社のブランド戦略等を評価のポイントとして優先順位を決め、優先順位の高い商標について商標登録出願されることをお勧めする。
　さらに、時間的な問題として、早急に出願の準備を進めることが極めて重要である。なぜなら、Ｅ社は数年後に中国でオリジナル商品の販売を開始したいとのご意向ですが、現状、中国では出願から登録まで３年以上を要するため、直ちに出願したとしても販売開始までに商標登録される可能性は少ない状況にあり、この状況下において出願が遅れると、販売開始から商標登録までの期間が長くなって模倣品が出回るリスクが高まるからである。
　ライセンス商品に使用する商標については、ライセンサーに中国で商標権を取得しているか否かを確認し、取得されていない商標の中に重要な商標が含まれるようであれば、それら商標についてはライセンサーに商標権の取得を依頼することも必要である。なお、模倣品被害を発見しても、Ｅ社単独では権利行使できず、実際にはライセンサーに権利行使を依頼しなければならないため、ライセンサーの模倣品対策への積極参加を促すためにも、Ｅ社としては、ライセンサーの商標が付された模倣品を発見した場合はそれをライセンサーに逐次報告し、Ｅ社が模倣品対策に積極的な姿勢であることをライセンサーにアピールしておくことをお勧めする。

（３）中国における意匠権の取得
　商標権の取得よりは重要性において劣るが、特に重要であると考えられるものには、中国で販売する予定の商品のデザインについて、意匠登録出願し、意匠登録を受けることも考えられる。特に、日本において意匠登録しているもの、或いは、売れ筋のものでＥ社独自のデザインが施されているものは、意匠登録出願することをお勧めする。

（４）商標権、意匠権侵害の場合の救済
　中国における知的財産権の侵害に対する救済として、監督行政機関に取締りを求める方法（行政ルート）と、裁判所（人民法院）に侵害差止及び損害賠償の請求を求める訴訟を提起する方法（司法ルート）がある。但し、損害賠償の請求は司法ルートを利用しなければならない。
　中国で商標の登録を受けた後、中国市場で商標権侵害品が出回った場合、管轄の工商行政管理曲に取締りを請求し、侵害品の製造販売の禁止、模倣品の差押え、専用金型の廃棄、違法所得の没収、過料（一般に罰金と呼ばれるが行政罰である）の処罰決定を出してもらうことができる（行政ルートによる救済）。また、それとは別に、管轄の裁判所（人民法院）に侵害差止めや損害賠償請求の訴訟を提起することもできる（司法ルートによる救済）。なお、Ｅ社が権利行使できるのは、自社の商標権についてのみであり、ライセンサーの商標権については、基本的に権利行使できない（ライセンサーから授権を受けている場合は権利行使できる）。

（５）製造委託先との契約書の作成
　製造委託先との契約について、契約書面を作成し、必要な契約条項を含めることにより、商品の横流しの防止を図ることができる。
　必要な契約条項として、例えば、以下のようなものが挙げられる。
①横流し禁止
　「製造受託者は受注数量を超える商品を製造し、これを第三者に譲渡（有償・無償を問わない）又は貸与してはならない。」
②不良品の廃棄処分
　「製造委託先は委託者の支持する品質基準に適合しない製品は不良品として、これを全て廃棄処分しなければならず、理由のいかんを問わず、第三者に譲渡（有償・無償を問わず）又は貸与してはならない。」
③金型の管理
　「金型については委託者が所有することを確認する。製造受託者は金型を委託者からの注文に基づく製造にのみ使用し、それ以外の目的に使用してはならない。
　受託者は、理由のいかんを問わず、金型を第三者に譲渡、貸与してはならない。製造委託契約が終了した場合、受託者は金型を委託者に返還するか又は廃棄処分しなければならない。廃棄処分した場合には、それを証明する写真等を委託者に送付しなければならない。」
④委託者の調査権
　「製造委託者は直接又は第三者に委任して、受託者に対し、商品の製造総数、不良品の処分、金型の状況等について調査するために、工場に立ち入り、帳簿を閲覧謄写できる等の権利を有する。」
⑤受託者の報告義務
　「受託者は委託者に対し、商品の製造総数、不良品の処分状況について、１ヶ月毎に定期的に報告しなければならず、委託者の調査を受け入れ、協力しなければならない。」
⑥契約違反の場合の契約解除等
　「製造受託者が本契約に違反した場合、委託者は製造委託契約を解除することができる。受託者が無断で製品を製造して第三者に売却した場合、金型を不正に利用した場合には、委託者に対し、違約金として〇〇万元を支払う。」

（６）製品品質法に基づく取締り
　模倣品に原産地の偽造、工場の名称・所在地の偽造がある場合、製品品質法の違反となるため、質量技術監督局に製品品質法違反に基づく取締りを請求することができる。これにより、質量技術監督局に模倣品や金型の没収等を行ってもらい、違法所得の没収、過料の制裁の行政処罰をしてもらうことが可能である（行政ルート）。

（７）著作権侵害に基づく救済
　キャラクター商品の模倣については、著作権侵害の主張も可能と考える。行政ルートで

は地方版権局に対して取締りを求め、司法ルートでは裁判所へ対して訴訟を提起する。但し、それがライセンス商品の場合は、ライセンサーの著作権者が権利を行使しなければならない。

（８）実効性の確認

実効性の確認のために、中国の駐在員を通して、製造委託先を回り、横流しや金型の不正使用の監視を行うことが必要である。これについては、エージェント会社に協力を求めることも考えられる。

（８）被害調査

専門の調査会社に依頼して、模倣品被害調査を行うこともできる。なお、中小企業に対しては、ジェトロが調査費の一部を助成する制度がある。

以上

添付資料
訪問支援報告書
Ｆ社

Ｆ社　御中

報　告　書

平成２１年１１月
平成 21 年度中国ビジネス知財戦略基盤定着支援事業
班長　弁理士　泉谷　　透
副班長　弁護士　西堀 祐也
弁護士　井上 周一
弁理士　中川 信治
公認会計士・税理士　笠原　　努
顧問　弁理士　小倉 啓七

Ｆ社の取扱商品の模倣品等による被害の問題（以下「本件問題」）への対策について、以下の通り報告する。

なお、本報告書は、Ｆ社からの提出資料及び平成２１年１０月某日のＦ社でのヒアリング内容に基づき作成したものである。

１　結　論

１－１　自社デザインによる企画商品の中国製コピー商品への対策
１）中国での商標権の積極的取得と活用
２）中国での意匠権（外観設計専利）の取得
３）商標権、意匠権に基づく法的措置
４）商品タグ・付け札等への検品表示等
５）中国における戦略的な広告宣伝・各方面へのアナウンスメント
６）現地法人の設立と自社ブランド管理拠点としての機能の付与

１－２　欧州企業のブランド商品のコピー品の日本への流入への対策
１）欧州企業からの権原取得（商標権の専用使用権又は独占的通常使用権）
２）日本国内の侵害品取扱事業者への警告等

２　状　況

２－１　Ｆ社の事業（本件問題に関する事業のみ）
１）事業の概要
・衣料品の製造販売が主である。
・自社デザインによる企画商品（以下「自社企画商品」）を国内及び中国のメーカーにて委託製造し日本及び中国その他海外直営店で販売、並びに、欧州企業との日本総代理店契約に基づき、同社製造のブランド商品を日本で独占販売を行っている。
・海外販売は、イタリア、フランス及び中国に直営店がある。
・今後中国での直営店を拡大する計画がある。
２）取扱商品の概要
Ａ　自社企画商品
・衣料品中価格帯、デザイン及び素材に重点を置き開発
・中国委託製造は数社の日本商社を介して行っている。中国製造品については日本商社を通じてＦ社に原則全量納品されているとされ、中国メーカーからのいわゆる「横流し品」が存在する可能性は低い。国内メーカー製造品は全量が直接Ｆ社に納品されている。
・納品された商品の販路は、日本国内はデパート・専門店。中国ではＦ社直営店舗でのみ販売し、他の販路は存在しない。
・知的財産権については、中国において、４０件以上の商標登録及び３件の商標出願中あり。その内、今後の中国販売での重要性が高いと思われるものは「商標ａ（登録済）」「商標ｂ（出願中）」等漢字表記の商標。
Ｂ　ブランド商品
・比較的高価格帯の衣料品、やはりデザイン・素材が重点、表地デザインにブランド名をあしらった商品あり。
・製造は欧州企業が行い、詳細な製造地はＦ社では把握していないが、同社が中国メーカーに商品のパーツを製造委託している事実あり。
・Ｆ社を日本総販売代理店とし日本国内での独占販売権を与える契約に基づき、完成品のみを輸入。販路は国内のデパート、専門店。
・知的財産権については、欧州企業が商標ｃ（ローマ字表記）につき中国及び日本で商標権を保有。Ｆ社は前記契約上、該登録商標につき通常使用権の許諾を受けていると解されるが、使用権の登録はしていない。
・前記契約は、Ｆ社に該登録商標使用の目的、範囲、方法、商標権侵害認知時の商標権者への報告義務のほか、侵害への対処は商標権者の専権とする旨を定めている。

２－２　本件問題の状況

１）自社企画商品

・中国での展示会にてＦ社社員が自社企画商品の類似品の展示を発見。

・上記類似品は、自社企画商品のデザインのみを模倣し中国国内で製造されたコピー品と思われ、詳細は不明であるが、数量的にはまだ少数と思われる。製造者は確認できておらず、流通の実態も把握していない。

・現在のところ、上記類似品も含めたコピー品の影響による中国直営店舗の販売額の減少、消費者等からの品質に関するクレーム、Ｆ社ブランドイメージの毀損といった実害は顕在化していない。また、コピー品の日本への流入も確認されていない。

・しかし、中国での直営店展開の拡大計画の進捗に伴いＦ社ブランドの中国での認知度が高まるにつれ、コピー品の流通も拡大することは大いに予想され、正規品の販売額減少やＦ社のブランド価値や信用への悪影響が顕在化することが懸念される。また、その過程で日本へのコピー品の流入、ネット販売等でのコピー品の流通のおそれも懸念される。

２）ブランド商品

・Ｆ社社員が日本国内でのブランドのデッドコピー品の流通を発見。日本企業２社（衣料品製造販売会社）の商品としての店頭販売を確認。

・数量的には不明、Ｆ社で購入して入手した侵害被疑品はデザインを模倣したデッドコピー品であり、素材や縫製のレベルは正規品とくらべ明らかに低く、中国で製造されたものと推察する。

・商標ｃの一部の文字を表面デザインとしてあしらった商品のデッドコピー品は当該文字が若干変更したローマ字表記とされており、正規品の意図的な模倣は明らかである。

・タグ等は独自のデザイン・記載がなされているが、製造元は不明である。

・Ｆ社社員の聞き取り調査によると、模倣日本企業のうちの１社では、「中国の闇市場で店頭販売されていたデッドコピー品を社員が直接買い付けた」との情報を得ている。なお、その後同社の店頭からは、当該デッドコピー品は撤去された。

・現在のところ、デッドコピー品によるＦ社取扱ブランド商品の国内販売額の減少、消費者等からのデッドコピー品の品質に関するクレーム、ブランドイメージの毀損といった実害は顕在化していないが、製造元、流通ルートともに確認できない状況にあり、今後、デッドコピー品の流通量が増加すれば正規品の販売額の減少、ブランドイメージの毀損、ブランド商品の品質に対する信頼の低下等の悪影響が顕在化することが懸念される。

・なお、契約に基づきＦ社から欧州企業へは事態の報告がなされているが、同社から特段の指示はなく、同社による具体的な対処も特に行われていない。

３　Ｆ社の希望するアドバイス

（１）類似商品の判断基準（デザインの類似）

（２）類似商品に対する販売差止方法

（３）デッドコピー発見時の効果的な対応方法（中国）

（４）デッドコピー発見時の効果的な対応方法（日本）

（５）商標を無断で使われた場合の対処方法

４　本件問題への取り組みの考え方

４－１　自社企画商品について

１）「元を断つ」のはかなり困難

衣料品の場合、デッドコピー品・類似品の製造は容易であり、中国での製造が確認できたとしても、製造元は多数の零細企業や家内生産レベルの業者が多く、個別対処は「イタチごっこ」になる可能性が高いため、費用対効果は低くなりがちである。

２）「ブランドの確立と保護」に先手を打つ

現状を放置すればＦ社の中国での店舗展開・販売量増加の過程において実害が顕在化する可能性は高いと思われる。中国、特に沿海部や大都市圏では所得水準の上昇に伴い、日本ブランドの高質な中上級品へのニーズが高まっているが、本件問題の自社企画商品のようなデザイン性が売りの中価格帯商品は、模倣品製造販売による旨みが大きい半面、中国当局の保護が厚い既に確立した高級ブランドに比べ摘発のリスクも相対的に小さいため、模倣品業者に狙われやすく、低価格品に比べて損失が大きくなるという傾向がある。

従って、可能な限り模倣品の発見、製造・流通業者の特定と警告、当局への通報、摘発の要請に努めつつ、業容拡大に先立って中国での知的財産権の取得を進めて法的保護の根拠を整備するとともに、広告宣伝、各方面へのアナウンスメントを戦略的に行うことで早期に周知性を獲得して「守られるべきブランド」としての地位をなるべく早く確立することが重要と思われる。その際、後述の通り、中国の法制度を考慮すれば商標権だけでなく意匠権の取得も有効と思われる。

３）中国でのブランド管理体制の整備

また、上記の知的財産権の管理、模倣品に関する情報や証拠の確保、模倣品業者の調査や警告、中国当局や地元との情報交流や摘発の働き掛け、広告宣伝やマーケティング活動の拠点が必要であり、単なる直営店網のキャッシュ管理に留まらず、Ｆ社の中国でのブランド管理体制の拠点機能を有する現地法人を早期に整備することが有効と思われる。

４－２　ブランド商品について

１）欧州企業との連携体制の強化

喫緊の課題はブランドのデッドコピー商品の日本への流入の阻止と思われるが、中国・日本での登録商標は欧州企業が保有しており、同社との日本総代理店契約の内容からも、法的にはブランド防衛の主役は欧州企業自身であり、現在のところＦ社が積極的に模倣品対策を取りにくい状況となっている。一方、欧州企業自体には日本でのブランド防衛に対する危機感がやや乏しいと評価する。そのため、契約内容を精査の上、後述する通り、Ｆ社に対して日本におけるＦ社のブランド防衛措置に必要なある程度の権原を付与するよう同社に働き掛け、連携を強化することを提案する。

２）日本での早期の積極的対処

日本へのデッドコピー商品の流入も、その全容把握は実際問題としては容易ではなく、完全に阻止することは難しいと判断するが、Ｆ社が必要な法的権原を得られれば、日本での流通業者に対してある程度具体的な法的措置は可能であり、必要に応じていわゆる「水際対策」を取ることを提案する。中国とは異なり、日本ではかかる法的措置は比較的有効性が高く、Ｆ社が早期に積極的な対処をして実績を上げることにより、両社の信頼関係をさらに強化し、欧州企業の中国でのブランド防衛の積極的な取り組みを促すことができる可能性がある。

５　ご提案

５－１　自社企画商品について

１）中国での商標権の積極的取得と活用

中国商標法においても、第三者による登録商標と同一又は類似の商標の同一又は類似の指定商品役務への無断使用は商標権侵害を構成するが（中国商標法 52 条）、商標の類否判断においては、日本商標法に比べて外観の類否判断のウエイトが高く、称呼（読み方）や観念（意味）における類否のウエイトは相対的に低い傾向がある。また、平仮名や片仮名の日本文字等は中国での類否判断においては文字ではなく図形と認識して判断される。そのため、アルファベット文字からなる登録商標の一文字だけ異ならせたり一部分だけを加除したりして、発音は異なるものの外観が極めて類似した商標を侵害者が使用していても類似と判断されにくい場合や、登録商標に含まれる日本文字の識別性を認めらないケースがままあり、現実に中国での確信犯的な商標権侵害事件ではかかるケースが多くみられる。

一方、漢字からなる商標は、多くの文字の場合、たとえ日本語の読みと中国語での発音（ピンイン）が異なっても、侵害品の商標の漢字が簡体文字であっても、同一又は類似と認定される傾向が強く、類否判断上は商標権者にとって有利と言える。

その点において、Ｆ社が中国での自社企画商品のブランド名としてすでに登録を受けている「商標ａ」や、出願中の「商標ｂ」といった漢字商標は、中国でのブランド防衛上ベターな選択と言える。

従って、今後の中国での店舗展開とそれに対応した新商品投入に当たっては、こうした漢字商標を積極的に使用するだけでなく、近い将来の商品展開計画に応じて中国人の嗜好に合った新たな漢字商標の出願を先行して積極的に進めることを検討いただきたい。また、デザイン的に許容されるならば、それら漢字商標を商品自体のデザインに積極的に取り込み、さらに、タグや付け札にも可能な限り統一的なデザインで登録商標を表記することを提案する。

なお、中国での商標権取得には出願から３年以上を要するため、商標の開発・出願は商品開発と並行して、先手・先手で行なう必要があることに留意すべきである。

２）中国での意匠権（外観設計専利）の取得

Ｆ社の自社企画商品は特にデザイン面に特徴がある。いわゆるデッドコピー商品に対して、デザイン面から正規品を保護する法制としては、日本では著作権法及び不正競争防止法、そして意匠法がある。

しかし、著作権については、日本でも中国でも無方式主義であって特に登録をせずとも創作と同時に成立するため、侵害の有無の判断は裁判所に委ねるしかなく侵害への迅速な対処が難しいこと、また、独自創作の抗弁（マネをせず独自別個に創作した著作物ならそれぞれ別個に著作権が成立する）を崩すための主張立証が容易でないことから、必ずしも有効な武器とはなり得ない。

また、中国にも日本の不正競争防止法に相当する法制（反不正当競争法）はあるが、日本の不正競争防止法でデザイン模倣に対して最も有効な２条１項３号（形態模倣行為の禁止）が中国の反不正当競争法には存在せず、

やはり有効な手段とはなり得ない。

一方、意匠権については、中国には独立した意匠法はなく専利法（特許法）で外観設計専利として保護される。保護期間が出願の日から１０年と短く（日本法では登録日から２０年）、侵害品を実際に製造・販売・輸入しない限り侵害が成立しない等の相違点がある。中国の意匠権は、特許や商標に比べて短期間かつ容易に権利が取得できるというメリットがある。

特に、いまだ周知性を得ておらず、デザインが命であるＦ社の自社企画商品のような場合、商標権等で直接にデザイン自体を保護することができない以上、デッドコピー商品への直接的な権利行使の手段として、中国での意匠権を積極的に取得することを提案する。

３）商標権、意匠権に基づく法的措置

中国における知的財産権の侵害に対する法的措置としては、通常、まず侵害者を特定して警告書を送付し、それでも相手方が侵害を停止しない場合は、監督行政機関に取締りを求める方法（行政ルート）で摘発（レイド）を実施するか、又は、裁判所（人民法院）に侵害差止及び損害賠償を請求する訴訟を提起する方法（司法ルート）がある。行政ルートのメリットとしては、対応が比較的早い点、費用が低額な点、手続が比較的簡単な点がある。但し、強制執行力を伴う損害賠償命令・侵害停止命令は司法ルートでしか認められない。

商標権侵害の場合、行政ルートでは、管轄の工商行政管理局に取締りを請求し、侵害品の製造販売の禁止、模倣品の差押え、侵害品製造の専用設備の廃棄、違法所得の没収、過料（一般に罰金と呼ばれているが行政罰である）の処罰決定を出してもらうことができる（商標法 55 条）。一方、意匠権侵害の場合は、知識産権局が管轄となる（専利法 64 条）。　　一方、当局による行政摘発が難しいと判断された場合、あるいは、中国特有の地元主義により公正な行政摘発が望めないと判断される場合には、管轄の人民法院（知的財産権侵害事案を扱うのは、一般には地方の中級以上の人民法院）に訴訟を提起することになる。なお、Ｆ社商品のような衣料品の場合、侵害には複数の製造・流通業者が関与することも考えられ、また中国の大都市での侵害品流通が予想されるので、その場合は、大都市の販売業者を共同被告として、中国の都市部で訴訟提起することを検討すべきである。

４）商品タグ・付け札等への表示

中国の製品品質法は、製造者に原産地の偽造、他人の工場の名称・所在地の偽造等の禁止を定めており（製品品質法 30 条）、また、製造者に認証標章等の品質表示の偽造等の禁止を定めている（同法 31 条）。これらの規定の違反に対しては質量技術監督局に同法に基づく取締りを請求し、模倣品やその専用製造設備、違法所得の没収、過料の制裁等の行政処罰を求めることが可能である（同法 53 条）。同法は、どちらかと言えば人体の健康と人身・財産の安全等の保護を目的として食品や機械製品等を想定しているため、衣料品のデザイン模倣品への適用に関しては難しい点もあると思われるが、粗悪なデッドコピー品への対策として同法の適用を意識した対策を講じることを検討すべきである。

具体的には、Ｆ社の自社企画商品の場合、商社経由で中国メーカーに委託製造させているが、原則一旦日本に送らせて検品の上、中国の直営店で販売している。そこで、日本での検品基準を具体的に明確化した上で、合格品のタグあるいは付け札に、例えば「DESIGNED AND INSPECTED BY（Ｆ社）」と表示する等の対応が考えられる。タグや付け札にこの表示のない商品はコピー品と判別でき、また、この表示を含めたタグや付け札を模倣した粗悪品の場合は、前述の製品品質法第３１条違反を問える可能性を高めることができると判断する。

５）戦略的な広告宣伝・各方面へのアナウンスメント

商標権・意匠権の取得・出願中を問わず、Ｆ社商品の模倣品の実態について消費者及び取引先をはじめとする流通業者、製造業者等に対して告知し、情報を提供して注意を呼び掛けることにより、消費者・取引先を模倣品被害から守り、模倣品取扱業者に対して厳正に対処するというＦ社の姿勢をアピールすることが重要である。

特に服飾デザインの分野は流行性が強く、模倣品製造のコストも小さいため、模倣する側も同時に複数のブランドの模倣を並行して行う場合が多いと思われる。そのため、反撃されるリスクが小さく見える「組みし易い」ブランドを模倣して手っ取り早く利益を上げようとし、「守りの固そうな」ブランドの模倣には必ずしも固執しない傾向があるので、早い段階で上記のような企業姿勢を示すことは防衛策として有効であるだけでなく、Ｆ社のブランドイメージの確立にも資すると考える。

また、行政当局の取締りにおいては実績評価への意識が強く、より有名で話題性の高い事案が取締りの対象とされ易い傾向があるので、広告による消費者への告知、出店地域の商工団体等へのアナウンスメント、出店先の有名デパートとの連携等、あらゆる機会と手段を通じてブランド防衛の姿勢をアピールすることが有益となると考える。

６）現地法人の活用

直営店展開のなるべく早い段階で現地法人を設立し、中国でのＦ社のブランド管理の拠点としての機能を持たせることを提案する。現地法人の業務は、直営店網のキャッシュ管理を含めた運営管理、日本への送金等を主とすると考えられるが、コピー品の発見や情報収集及び被疑侵害事業者の調査（特に衣料品の場合、中国のインターネットモールでコピー品が販売されていることがままあるため、ネットの適時監視が必要となる）、政府や地方行政機関、地元商工団体等への働き掛けの窓口、現地法律事務所等との連携の窓口等の役割を果たすことも期待できる。また、中国での商品製造を委託している商社との連携により、現地メーカーにおける品質管理の向上や新商品開発に係るマーケティング情報収集力の向上も期待できる。

５－２　ブランド商品について

１）欧州企業からの権原取得

可能であれば同社から日本での登録商標「商標ｃ」につき専用使用権を設定してもらい、それを特許庁に登録することへの同意を取り付けることを検討いただきたい。Ｆ社が当該登録商標に係る商標権の専用実施権者となれば、日本においてＦ社は商標権者である欧州企業とほぼ同じ権原を有することができ、Ｆ社独自の判断で主体的に侵害品を取り扱う国内事業者に対する販売差止めや損害賠償請求等の法的措置（侵害のおそれがある事業者に対する予防的措置を含む）を講じることが可能となる。また、いわゆる「みなし侵害」（侵害の蓋然性の高い予備的行為）の阻止や損害賠償請求訴訟における損害額の推定規定等の適用を受けることができる等のメリットがある。また、登録まで必要とするのは、専用使用権の設定は登録が効力発生要件とされているからである（商標法 30 条 4 項、特許法 98 条 1 項 2 号）。

ただ、専用使用権を設定した場合、商標権者である欧州企業自身も日本ではＦ社以外の者にライセンスする等の権利行使ができなくなるため、欧州企業側には抵抗感が強い可能性がある。その場合は次善の策として、独占的通常使用権の許諾を受けることをお奨めする。通常使用権は、法的には商標権者からの登録商標の使用の許可を担保するものであり、これにより侵害者に対して直接に侵害の差止め請求を行うことはできないが、侵害品によりＦ社が受けた損害についての賠償請求は可能であり、登録せずとも効力が認められるという性質を有する。そのため、侵害品による損害が顕在化した場合に、侵害者に対する警告等、より迅速かつ有効に圧力を加えることが可能となる。

また、通常使用権では難しいものの、専用使用権を得れば、関税法に基づき税関に対して同法 69 条の 11 が定める輸入禁制品である商標権の侵害品の輸入差止を申し立て、コピー商品の日本への流入を阻止するいわゆる「水際対策」もＦ社独自の判断で可能となる。

輸入差止申し立ての手続は、税関長に対して、商標権侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出して、侵害認定手続きを取るように申し立てることにより行う。

２）日本国内の侵害品取扱事業者への警告等

中国では商標権に基づく権利行使も「いたちごっこ」となり易く、必ずしも実効性を期待できない場合が多いが、日本では侵害者も相対的に「行儀が良く」、警察等の行政機関の対応も比較的ルール通りなので、まだ法的措置の有効性が高い状況と思われる。

そこで、コピー品の流通を発見した場合、面倒でもその都度、取扱業者を確認し、証拠を確保して欧州企業に報告し、とりあえず警告書を送付する等の対応を認めてもらい、迅速に実行することを提案する。

コピー品流通の全容を把握するのは困難であっても、末端の目についた侵害業者にだけでも警告書を送り、業界団体等にも通報し、さらに必要に応じていわば「見せしめ」的に損害賠償請求訴訟を提起することにより、少なくとも日本の流通業者による侵害品取扱いを相当程度抑制できる効果がある。

こうした取り組みにより一定の実績を上げれば、欧州企業から商標権に基づく一定の権原の付与を受けることも容易となり、それによりＦ社がより迅速かつ積極的にブランド防衛に取り組み実績を上げれば、ブランド力の向上によるＦ社の売上への寄与のみならず、同社のパートナーとしてのＦ社の地位向上にも有効と思われる。

５－３　その他

以上で「３　Ｆ社の希望するアドバイス」のうち（２）～（５）については提案を通じて回答したが、（１）類似商品の判断基準（デザインの類似）についての提案は、以下に付言する。なお、デッドコピー品はその名の通り類似というより同一デザインの商品と考えられるので、「類似商品」とはデザインを模倣して意図的に正規品と見間違え易く作られた商品を指すものとする。

商品のデザインは、意匠権（外観設計専利）の保護対象であり、その類否判断は日本意匠法における判断基準と微妙に異なるものの大きな違いはない。具体的には　①色彩　②形状　③模様（図案）の３要素について判

断され、侵害の判断の場合、そこに商品の特性や同種商品のデザインの傾向等が加味されて判断される。

衣料品の場合、②形状については同種の商品では当然類似性が高くなるので侵害判断の決め手にはなりにくく、①色彩と③模様（図案）の組み合わせが重要となり、特に模様の重要性が高いと思われる。つまり、商品の全体において色彩と模様（図案）の組み合わせがデザインを特徴づけており、類似商品がその組み合わせにおいて正規商品との共通性が大きければ、微細な形状の相違や多少の色彩・模様の組み合わせの配置の違いはあっても、侵害品と判断される可能性が高いと考えられる。また、商品に文字がデザインとして表されている場合、商標権では一部の文字を違えたり加除したりすることで類似性（侵害認定）を免れる場合が多くあるが、意匠の類否判断では文字の意味合いや発音は考慮されず、模様を構成するものと判断された場合は、多少の文字違いがあっても模様としての類似性が高ければ類似するものと判断されると考えられる。

一方、我が国では、商品のデザインを類似させた模倣品の輸入販売については、意匠法のほか不正競争防止法の「形態模倣」（同法２条１項３号）が適用される可能性があり、コピー商品の日本への流入に対して同法による訴追が可能な場合がある。「形態模倣」品に同号を適用した判例は必ずしも多くないが、Ｆ社取扱商品と同様の衣料品のコピー商品に同号が適用されて違法性が認められた事例として、知財高裁の過去の判決が参考となると思われる。

この事件では、形態模倣の判断基準として、おおむね

１　基本的構成（全体をおおまかに分けた場合の構成）

２　具体的構成（特徴的形状、基本的構成の細部等）

を対比して、「実質的に同一」かどうかの判断がなされている。本判例では、一審ではこの点についての判断まで踏み込んでいないが、二審では「（両商品は）基本的構成及び個々の特徴的形状の多くが共通、全体の形状もほとんど同一。従って、両者の形態は実質的に同一。」との判断がなされている。

また、不競法２条１項３号は原則として「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」（本判例では「同種商品が通常有する形態」と表現されている。）については適用されないため、被告の商品が「同種商品が通常有する形態」であるか否かが論点となっている。これについても、一審は「同種商品が通常有する形態」であると判示したが、二審では逆の判断がなされ、不競法２条１項３号が適用されて損害賠償請求が認められた。

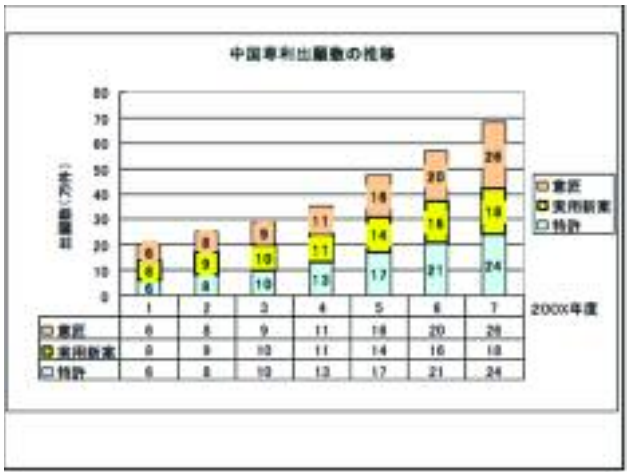
こうした判断は、写真や現物に基づきケースバイケースでなされるので、「類似商品の判断基準（デザインの類似）」を一般論化するのは困難と言わざるを得ない。Ｆ社から提示いただいたブランドのコピー商品を見る限りでは、形態模倣の判断基準に照らして十分に「実質的に同一」と主張できそうであり、「同種商品が通常有する形態」ではないとの主張も可能と判断する。従って、今後、類似コピー商品の被害が顕在化した場合、我が国においては、輸入販売業者に対し不正競争防止法２条１項３号の不正競争行為を理由として訴追することも可能であると考える。

今後、さらにＦ社の取扱商品のコピー品の日本国内への流入を発見された場合は、上述した高裁判決の事実認定の仕方やポイントを「類似か否か」の判断基準の一つとして参考にしていただきたい。

添付資料
座学研修　講義資料

「知財立国
中国法制度の現状と今後」

特許業務法人　**グローバル知財**
代表弁理士　小倉啓七
E-mail:ogura@globalip.jp



＜日本との比較＞

(1)特許出願状況

(2)実用新案出願状況

	出願件数	登録件数	技術評価書請求件数
２００７年	10,215	10,080	905
２００８年	9,452	8,917	746

(3)意匠出願状況

日本と中国知財制度の違い

①日本の特許法に対応する専利法に、特許、実用新案、意匠が規定。

②特許、実用新案、意匠については、国内公知制度

③意匠は無審査登録制度

④意匠は出願日から10年

⑤専利と商標は異なる国家機関に帰属

特許法*専利法

（発明専利、実用新案専利、外観設計専利）

①保護対象：特許、実用新案、意匠

②管轄官庁：国家知識産権局（特許庁）

③保護期間：特許　⇒出願日から20年

実用新案⇒出願日から10年

意匠　⇒出願日から10年

④その他

・実用新案・意匠　無審査
・中国語で出願
・知識産権局内に審査の上級審として審判部
（復審委員会）

商標法*商标法

・国家工商行政管理総局商標局・・・審査・登録

・（地方）工商行政管理局・・・商標権侵害取締り

・10年（更新可）

・登録主義、先願主義

・出願公告制度、公告異議制度

・立体商標

・立体商標、サービスマークも登録可

中国の特許出願の留意点

①特許
・・・優先日（国際出願日ではない）から
3年以内に審査請求
②第三者による審査請求不可

③優先審査制度はない
・・・審査を急ぐ場合
早期の審査請求
審査協力（対応外国出願の審査結果提供）
クレーム解説書
中間処理期限の遵守
④権利要求書（特許請求の範囲の相当）
原則として、序文部分と特徴部分とで構成
（例）XXXX装置であって、XXXXを備えることを特徴

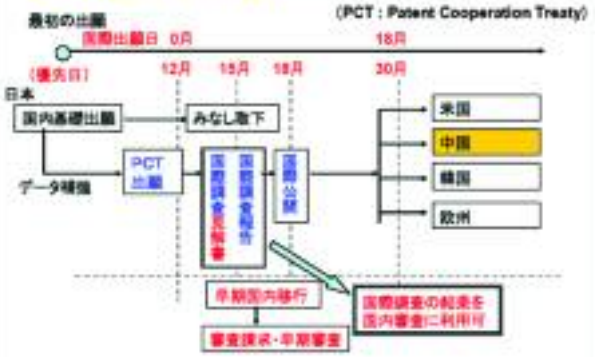
⑤誤訳の問題からも、パリルートではなく、PCTルートで。
PCTルートの場合、国際公開の内容を根拠に誤訳訂正が可能。

パリ条約ルートの海外出願

PCT出願（国際出願）

特許協力条約　139カ国

（PCT：Patent Cooperation Treaty）



訳質問題へ対応

【対策】

- 翻訳者と発明人間のコミュニケーション体制を整え、翻訳者の勝手な解釈を予防する。
- 翻訳会社の翻訳能力や品質管理を事前・事後共に常にチェックする。
- 翻訳文を別会社へ日本語へ再翻訳させチェックする。品質の悪い代理業者は見直しを行う。
- 日本語明細書と英文の明細書を併せて中国国の特許事務所（または翻訳者）に提供する。費用的に困難な場合は日本語明細書に記述されているテクニカルターム（専門用語）の部分だけでも英単語を併記する。
- 社内で自社商品知識と中国語に精通して人材がいれば、翻訳文を抜き取りチェックする。また、社内チェック行えるこうな人材を育成する。
- 翻訳会社へ技術用語や技術内容を教え、「自社のための翻訳会社」を育成する。

中国専利法の改正（1）

1．中国で完成した発明を外国に出願する場合

（誰が）　いかなる法人又は個人が　　現行は、中国企

（何を）　中国国内で完成した発明を

（どうする）　外国で特許出願する場合

（規制）　先ず国務院の専利行政部門に

（規制）　機密審査請求をし、審査をうける。

（ペナルティー）

もし、違反して、外国に先に出願した場合、

中国国内で専利権を付与しない。

中国専利法の改正（2）

2．発明専利と実用新案専利の権利付与基準（新規性・進歩性）

（現行）　公知、公用は国内基準、刊行物公知のみ世界基準

（改正案）絶対的新規性基準　日本のｾｰﾌﾞと同意

3．外観設計専利（意匠）について　　無審査登録

（1）権利付与条件

（現行）　公知、公用は国内基準、刊行物公知のみ世界基準

（改正案）世界公知　同一・類似　さらに創作非容易性

（2）専利権付与しないものとして以下を追加

平面印刷物であって、模様の役割だけするもの－＞商標権、著作権と重災

（ボトルラベル、グラフィックパッケージ）

商標の類似問題

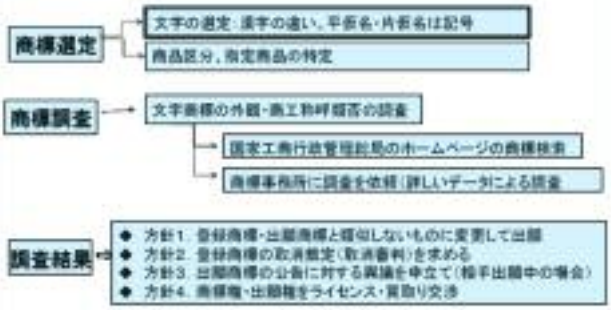
中国　漢字とその読み方（ピンイン）

（1）　富达　FUDA

（2）　星驰 Xingchi　　星驰 Xingchi

（3）　WENDY'S　　温蒂 WENDY

商標の抜駆け登録への対応策



商標権侵害での注意点

①認定された著名商標でも、登録商標でないと刑事責任は追及できない。

②同一商標・同一商品でなければ刑事責任は追及できない。
　例えば、アルファベットの大文字を小文字で使っていれば、刑事責任は追及できない。

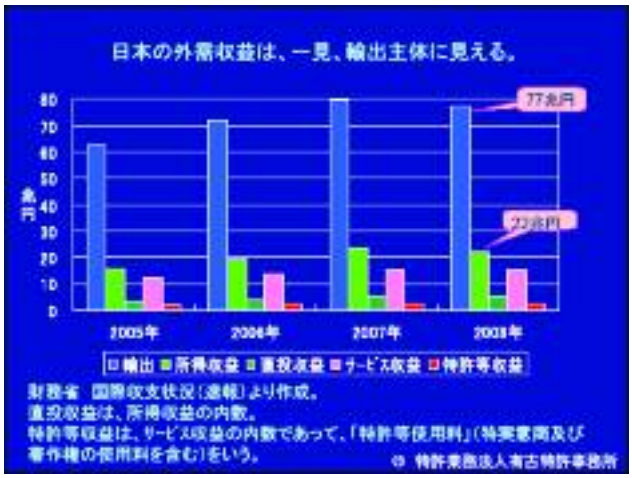
③刑事責任の追及は、刑法に基づく法律要件が要る。
　故意でなくても（知らなくとも）違反はできるが、刑事責任の追及は故意がいる。

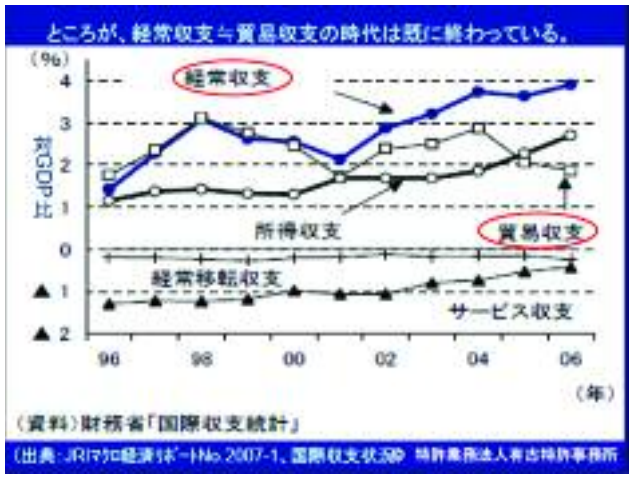
④損害の発生を立証しないと、刑事責任の追及はできない。

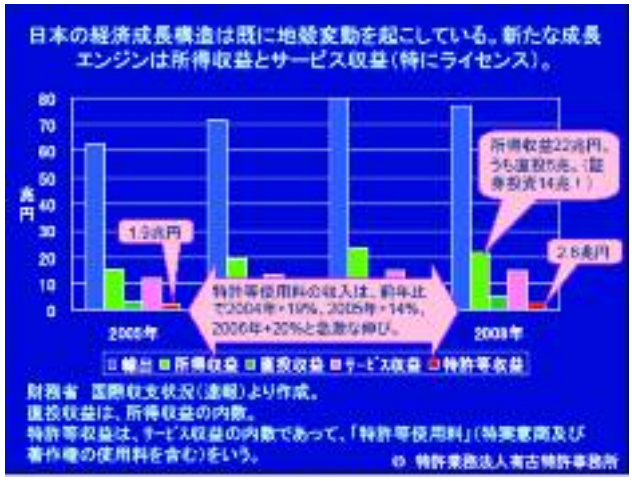
中国における知財ライセンス契約

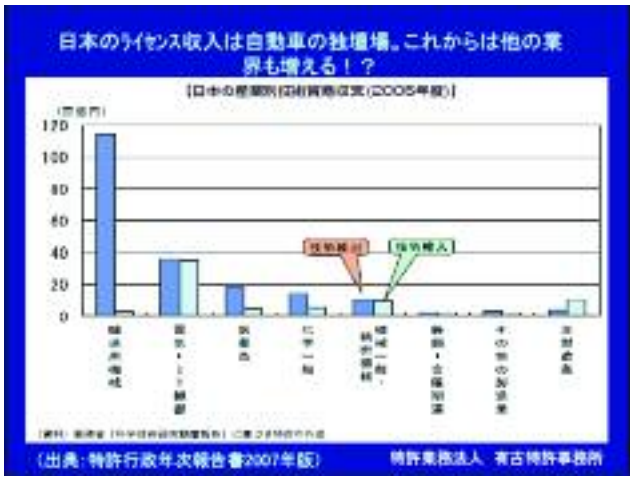
弁理士　中尾　優

© 特許業務法人　有古特許事務所
URL：http://www.arco.chuo.kobe.jp
E-mail：nakao@arco.chuo.kobe.jp









	輸出	直接投資収益	特許等使用料収益
2008 10～12	▲23.0% (1,623/2,107)	▲38.0% (82/132)	▲10.3% (61/68)
2009 1～3	▲47.8 (1,051/2,013)	+1.33 (144/142)	▲28.6 (51/71)
4月	▲40.6(392/659)	▲10.6(36/41)	▲29.6(15/21)
5月	▲42.2(376/650)	▲12.3(43/49)	▲36.9(22/36)
6月	▲37.0(431/684)	▲ 1.7(56/57)	▲19.4(13/15)

中国での知財活動をどう充実させるか

対中ビジネス（対新興国ビジネス）での主たる要請は、①他社による自社製品の模倣を阻止（抑制）すること、及び②収益を確保すること。

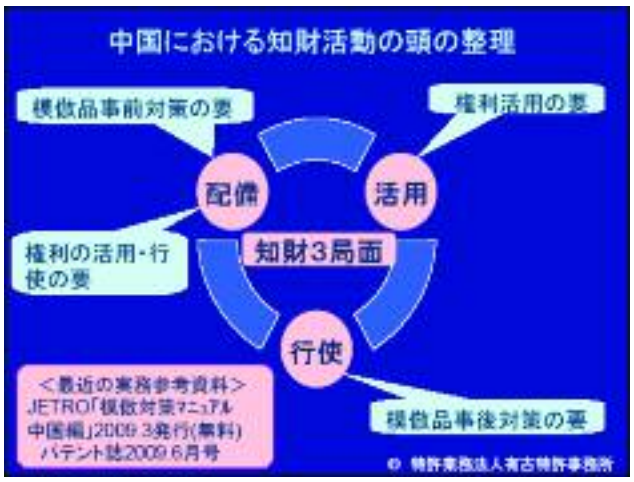
①→合法的模倣（リバースエンジニアリング）の阻止、他社への攻撃・牽制体制をどう構築するか（対先進国ビジネスの専守防衛とは異なる）。**権利の行使を考える。**

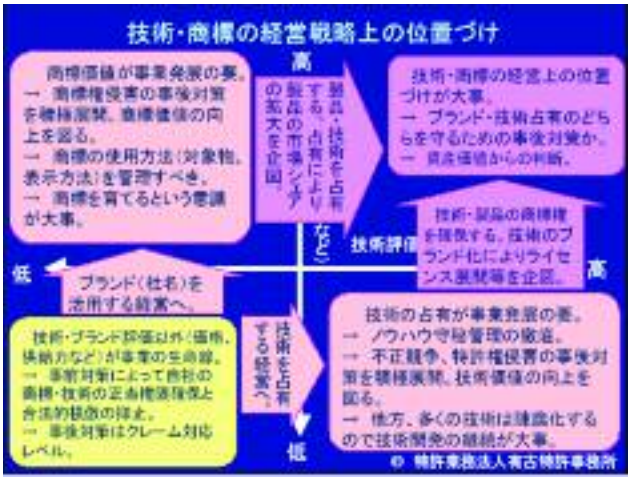
②→日本本社の収益構造（資本・技術・ブランドによる支配）をどう構築するか。**権利の活用を考える。**

→→やみくもな知財活動の充実は非効率的。自社のビジネスモデルに応じた充実を検討すべき。

→→→知財の攻撃・牽制体制の構築には時間（リードタイム）を要する。経営（事業企画）と連携した戦略的な知財活動が必要。

© 特許業務法人有古特許事務所





海外事業形態に応じた知財保護

販売

対外輸出＋委託販売　→技術をブラックボックスにする。

（商標権）

ブラックボックス不可の場合、リバースエンジニアリング・悪意の出願の予防、差別化（古着、付加価値）には特許権、意匠権が有効。

製造

製造（OEM委託含む）＋販売　→ライセンスで強く。

（商標権）

技術・ノウハウライセンス契約。守秘契約。秘保措置。

ライセンス価値、漏洩対策として特許権、意匠権が必要。

加工貿易（OEM委託含む）→技術・ノウハウの漏洩を防ぐ。

（商標権）

技術・ノウハウライセンス契約。守秘契約。秘保措置。

技術漏洩・リバースエンジニアリング対策として特許権、意匠権が有効。

© 特許業務法人有古特許事務所

ライセンス契約による商流把握は模倣品対策に重要

1. 商流を把握していれば真偽判断が早い。
商社経由での対中輸出、加工貿易などでは、自社の知財（商標、特許など）を誰が使用・実施しているのか、取引終了後の使用・実施の禁止が明確に伝わっているか、などが不透明となりがち。商流面から真贋判断が可能なようにライセンス契約などで商流を明確にしておく。

2.「蛇の道は蛇」。模倣品情報は自社の商流関係者から得られることが多い。
現地社員、現地取引業者、現地代理店などに、模倣品発見時の連絡体制を構築しておく（連絡用シート、報奨金制度など）。

3. 模倣品の発生には、かつての商流関係者が関与しているケースが多い。
商流関係者には、ライセンス契約、連絡体制などで知財問題に積極的取り組んでいることをアピールし、模倣品に関与しないよう予防を図る。

© 特許業務法人有古特許事務所

中国におけるライセンス契約

1. 契約発効
管理条例に基づく登録は要件でない（契約法44条、管理条例17条）。
技術ライセンスの登録の目的は主として外貨送金。

2. 技術漏洩・模倣予防
技術・ブランド情報（図面、金型、ラベル、在庫品）の返還・処分）、権利防衛、等々。
さりとて、がちがちの縛り付けは契約後に実質上反故状態に陥る。契約後の実現可能性、検証性に照らして約定すべき。
監督責任を全うするため、ライセンシー製造現場への抜打ち立入・検査権限を約定するのも手。

3. 品質保証義務と品質監督責任（商標法40条）
ライセンシーが保証、ライセンサーが監督を有責。

4. 一般的条項
仲裁条項、契約解除権（出資割合変更時など）、ロイヤルティの税金負担、残存条項、・・・・・。
外国仲裁機関の裁定の執行には法院の承認を要する。

© 特許業務法人有古特許事務所

ノウハウ管理

1. 反不正当競争法で保護されるノウハウは技術情報及び経営情報（同法10条3項）
技術情報：図面、実験データ、マニュアル類、など
経営情報：取引先名簿、販売計画

2. 反不正当競争法で保護されるノウハウの要件は、非公知、実用性、及び秘保措置を要する（同法10条3項）
秘保措置：施錠、表示、パスワード、守秘契約、など（法釈[2007]2号）

© 特許業務法人有古特許事務所

中国における技術ライセンス契約

（傾向）
中国は途上国を自認。制限的商慣行（RBP）に対する規制（契約法329条、技術輸出入管理条例29条）、権利侵害時責任（同条例24条）、技術目標保証（同条例25条）、改良技術帰属先（同27条）が規定されている。
違反する条項があると契約登記ができず、外貨送金が不可に陥るおそれもある。
相手側と揉めた場合には、契約法329条を根拠に当該条項の無効に追い込まれるおそれもある。

（対策）
雛形の流用を避け、個別の実情に応じた技術ライセンス契約に手間暇掛けること（工夫をすること、知恵を絞ること）。

© 特許業務法人有古特許事務所

技術ライセンス契約の注意点

1. 技術保証
ライセンサーが技術効能を保証（契約法349条　管理条例25条）。
反する記述がないこと。反さないまでも、場合付け、条件付けなどで工夫すること。

2. 権利侵害責任
原則、ライセンサーがライセンシーを防衛（管理条例24条2項、3項　vs.　契約法353条）。

3. 改良技術の帰属
改良した側（ライセンシー）への帰属（管理条例27条　vs. 契約法354条）。

4. RBPの禁止（ライセンシー保護）
ライセンシーへの不当な制約は不可（管理条例29条）。

© 特許業務法人有古特許事務所

OEM委託時の知財保護

1. 商標権の保護
非独占使用許諾契約
許諾は委託製品への表示（添付、刻印、成形）のみ。
契約終了後の相手方の商標使用は権利侵害となるので、禁止することができる。

2. 技術指導など知財（ノウハウなど）譲渡を伴う場合
（1）秘密保持契約（NDA）
秘密情報の特定（金型、図面、マニュアルなど）
禁止事項：分析、分解、コピー、目的外使用
改良発明の取扱
終了時の金型返還・在庫減却処分
非独占的グラントバック。
契約終了後、相手方のノウハウ使用の無期限禁止は無理。実行不可能化するしかないが、・・・。
（2）ブラックボックス
キーパーツ（制御用IC、原液など）を供与
（3）知財権の非独占的実施許諾
契約終了後、相手方の特許等使用は権利侵害となるので、禁止することができる。

© 特許業務法人有古特許事務所

技術提携時の知財保護　（1）交渉時

1．権利化されていない技術

技術の開示（サンプル供与、工場見学、デモ機貸与）前に秘密保持契約（NDA）

- 秘密情報の特定（協議自体も。）
- 禁止事項：分析、分解、コピー、目的外使用
- 返還・滅却処分義務
- アクセス者の限定

契約終了後の無期限の秘密保持義務ができない点が悩ましい。
秘密保持遵守の担保として違約金（金額）を明記しておくのも手。

2．権利化されている技術

特許公報の公開情報（明細書、図面）のみが「権利化された技術」に相当。理屈上はNDAは不要。

それ以上の追加情報（マニュアル、設計図面など）は全て「権利化されていない技術」に該当するのでNDAをしておくべき。

© 特許業務法人有古特許事務所

技術提携時の知財保護　（2）技術譲渡

1．権利化されていない技術

「譲渡」ではなく「貸与」、「技術返還せよ」は、実行困難。

技術譲渡契約

技術指導（費用負担）、マニュアル供与。

関係取引対価との相殺は、税務上問題あり。

譲渡対価（イニシャル、ランニング、ミニマム）

改良発明の取扱

RBPは無効な約定となる

独占上回避の契約は必ず要注意。不合理な、不争義務、販売制限、契約終了後の技術使用制限、自材料調達先の指定など

秘密保持、権利出願等一部条項の効力残存

技術保証（達成に必要な条件を明記）

2．権利化されている技術

知財当局への届出が第三者対抗要件となる場合が多い。自治専利法59条

実施許諾契約

独占／非独占

地域制限、行為制限

（対価／改良発明／RBP／効力残存）

© 特許業務法人有古特許事務所

技術提携時の知財保護　（3）技術開発①

共同開発契約or開発委託契約

開発内容・期限

開発成果が契約範囲内か否かを明確にできるように（目的を）明確に約定する。

開発内容を項目分けして分担を明確にする。

開発費用負担

共同は双方負担、委託は委託側負担が通常。

権利化費用の負担も忘れずに。権利化費用は、委託の場合委託側が負担。共同の場合双方負担。

© 特許業務法人有古特許事務所

技術提携時の知財保護　（3）技術開発②

共同開発契約or開発委託契約

成果（開発技術、知財権及び知財権を取得する権利）の帰属先

知財権を取得する権利は発明者に発生し、会社に帰属。

専利法7条。
そもそも、自社側に発明者が存在すれば当然権利は共有状態になる。共同開発の場合、双方の社員で開発行為を行うべき。開発委託の場合であっても、委託先社員との開発会議を設け、課題抽出、アイデア提示など発明への貢献関与を担保すれば自社社員も発明者たり得る。

出願先や出願国によっては、一方が拒絶する場合もある。その場合は、知財権の共有から単独出願・権利に移行（権利譲渡）できることを約定しておくべき。

共同開発の場合、成果の共有（持分均等）を約定すべき。出願自体を協議事項とし単独出願の余地を残しておくべき。

委託開発の場合、成果の委託側の帰属を約定すべき。

© 特許業務法人有古特許事務所

技術提携時の知財保護　（3）技術開発③

共同開発契約or開発委託契約

開発情報（試作品、試験データ、開発会議議事録）の秘密保持

開発会議議事録は日付入り双方署名（押印）で証拠力UP。

開発成果の取扱

開発契約に開発後の成果の事業化まで約定しておくか？

改良技術の取扱

契約範囲外の開発成果（スピンアウト成果）の取扱原則を予め明確にしておくことが紛争予防。

一部条項の効力残存

改良発明も、「特許を受ける権利」は発明者に発生する。したがって、原理回避では改良発明は改良した側に帰属する。
ただし、共同・委託開発成果を利用しているのであれば、その点において非独占的グラントバックを要求することは合理的。

© 特許業務法人有古特許事務所

中国からのロイヤリティ送金

1．実施許諾（ライセンス契約）は契約で発効。（契約法第44条、管理条例17条、商標法40条、等）

2．しかし、ロイヤリティの外貨送金には、

商標ライセンスの場合、商標法に基づく届出が必要。（匯管函[1998]92号）

技術ライセンスの場合、（専利法に基づく届出）、及び中国技術輸出入管理条例に基づく技術輸入契約登録が必要。（管理条例20条、匯管函[1998]92号、外経貿技発[2002]50号）

契約内容は当局の知るところとなる。したがって、ライセンス契約には余計な事項は盛り込まない。送金上必要な事項のみ記載し、その他は別契約とする。

3．そこで、地元（省・直轄市）の対外経済貿易関連部局に登記申請。ところが、契約書の内容の修正を求められる。

一契約のやり直し、あるいは断念。

事前に契約登記の窓口に下読みさせておく。

© 特許業務法人有古特許事務所

技術輸入契約登記申請表の記載のポイント

支払い方法の記載。
一括、ミニマム＋出来高払い、その他（出張関連費等随時払い）

契約金額の記載。技術（無体物）及び設備（有形物）に分けて記載。

© 特許業務法人有古特許事務所

商標ライセンスのロイヤリティ送金のポイント

ライセンシーが銀行窓口で、登録証と、契約書を提示して、外貨送金。

ライセンサーが手続き。
商標登録内容及びライセンス期間を記載。
申請書に契約書（ユーザ可）、商標登録証コピーを添えて提出。
ロイヤリティ申告書はない。外貨送金手続きを考慮して契約書において明示しておくべき。

© 特許業務法人有古特許事務所

座学講座（第2回）

模倣品対策実務

弁護士法人フラーレン
弁護士・弁理士　谷口由記

加工委託・ライセンス契約上の模倣防止対策

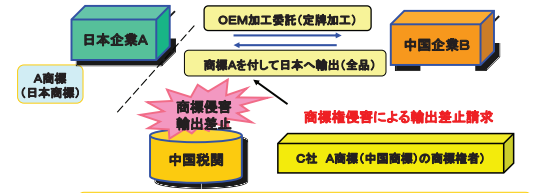
加工委託契約　（来料加工・進料加工）合同
☆来料加工・来件装配・来様加工・補償貿易＝三来一補

対策→　契約条項を充実させること。
加工品（不合格品）の横流し禁止、金型の管理。
金型の所有権の明確化。目的外使用の禁止。契約終了後の廃棄。

違約金→契約法114条（日本民法420条と違う）。実損が違約金より大きい場合は増額請求でき、過度に高額のときにのみ適当な減額請求可能。
契約法司法解釈（2）　違約金の額の増加を求めた場合、増加後の違約金額は、「実際の損害」（逸失利益を含まない）の額を超えないことを限度とする。違約金が生じた損害を30%を超える場合、過度に高額である場合に当る。

Q　OEM生産だけで中国で販売しないのに中国で今すぐ商標出願するように指示されました。現地で販売しないのに、商標登録が必要ですか？

A　OEM生産で全品を輸出する場合でも、中国国内で商標を付して輸出する行為は中国商標権の侵害になるか否かが問題になります。侵害否定説もありますが、商標取締行政機関と裁判所は侵害肯定説をとりますので、他人の出願前に早く商標登録をしておくべきです。



侵害肯定説　工商行政管理局の扱い【商標行政執法中の若干問題の意見(1999)第15条】
深圳市中級法院判決(2002年)，浙江省高級法院判決(2005年)

侵害否定説　北京高級法院の司法解釈　→　商標権を侵害しない(全品輸出は国内での混同ない)。

労働契約上の秘密保持義務と競業避止義務

秘密保持義務
中国労働法　労働契約上の商業秘密保持条項の有効性（22条）
労働契約法　商業秘密及び知的財産権の秘密保持義務（23条1項）

競業避止義務
労働契約法　23条・24条
守秘義務対象者に競業避止義務を課すのは有効
競業制限範囲、地域、期間の限定
期間制限は２年内
経済補償金の支払（月払い可能）

警　告

権利者の確認（日本親企業か、現地法人か）
侵害事実の確認・侵害者の確定
警告書(担当者名義か律師函か)の作成－送付(書留郵便)

リスクマニュアル199頁参照

権利の内容・侵害事実・中止請求
仕入先・仕入額・販売額・販売数・在庫数の回答を求める（期限設定）

善意抗弁切断効
回答（中止・謝罪・嘆願　）に対してフォローが必要。
卸・小売店には警告を行うケースもある。
製造工場などは警告せずにレイドをかける（行政ルート）

知的財産侵害救済機関-Ⅰ

特許権 発明 実用新案 意匠	出願・登録	国家知識産権局（特許局・特許復審委員会）	
	侵害救済	行政ルート	地方知識産権局
		司法ルート	人民法院（裁判所）
商標権 商標 馳名商標	出願・登録	国家工商行政管理局（商標局・商標評審委員会）	
	侵害救済	行政ルート	地方工商行政管理局
		司法ルート	人民法院（裁判所）

知的財産侵害救済機関-Ⅱ

著作権 コンピュータソフトウェア	任意登録	国家版権局　（版権保護センター） ソフトウェアー登録センター	
	侵害救済	行政ルート	地方版権局
		司法ルート	人民法院（裁判所）
企業名称	登録	企業名称登記管理部門　（各級工商行政管理局）	
	侵害救済	行政ルート	各級工商行政管理局
		司法ルート	人民法院（裁判所）

知的財産の権利化と救済機関-Ⅲ

ドメインネーム（域名）	登録	中国インターネット情報サービスセンター（CNNIC）	
	侵害救済	行政ルート	CINNIC
			CIETAC（仲裁機構）
		司法ルート	人民法院（裁判所）
企業名称	登録	企業名称登記管理部門　（各級工商行政管理局）	
	侵害救済	行政ルート	各級工商行政管理局
		司法ルート	人民法院（裁判所）

行政ルートと司法ルート

行政ルート・司法ルート
メリット
デメリット

→ リスクマニュアル 140頁参照

行政ルート　成功の秘訣
- 普段の交流　（ＩＰＧ・業界団体の活動を利用）
- 調査事務所等との連携　（現地の有利性）
- 情報漏えい防止と周到な準備（地方保護主義回避）
- 成果に対する謝意（感謝状贈呈等）と慰労

弁護士法人フラーレン

水際取締り（海関＝税関ルート）

知的財産権税関保護条例

中国からの侵害品の輸出を阻止できる

税関総署

地方税関

差止・没収

輸出

侵害品

権利登録（税関総署）

担保提供

特許権者
商標権者
著作権者

輸出差止

荷送人

リスクマニュアル 184頁参照

弁護士法人フラーレン

展示会における取締り

リスクマニュアル 151頁参照

展示会における知的財産権保護弁法

展示会管理部門

監督・警告

主催者

設置

苦情受付機関

①苦情申出

特許権者
商標権者
著作権者

②移送

苦情申出

展示会

侵害品展示

⑤調査処理

⑥撤収命令

③通知

④答弁書

出展者

知的財産権
行政管理部門
地方知識産権局
地方工商行政管理局
地方版権局

弁護士法人フラーレン

知的財産保護－行政ルートの状況

06年
全国知識産権局
特許紛争案件

特許侵害受理紛争受理件数	1227件
審結件数	952件
特許冒用調査処理件数	33件
特許虚偽表示調査処理件数	20,475件
公安部への移送件数	12件

06年全国
工商行政管理局
商標摘発案件

商標権違法調査案件	50, 534件
商標権侵害・冒用案件	41, 214件
（渉外商標侵害・冒用案件）	9, 286件
刑事移送案件	252件(263人)
（渉外商標案件）	128件(164人)

リスク・マニュアル 291頁295頁298頁 301頁～331頁参照

弁護士法人フラーレン

知的財産保護－司法ルートの状況

06年　全国法院
知的財産権民事案件

第1審　受理件数	1万4219件(前年比5. 92%増)
審結件数	1万4056件(前年比4. 95%増)
上訴審　受理件数	2686件(前年比13.74%減)
審結件数	2652件(前年比12. 07%減)

案件の種類	受理件数	審結件数
特許案件	3196件	3227件
商標案件	2521件	2378件
著作権案件	5719件	5751件
技術契約案件	681件	668件
反不正当競争案件	1256件	1188件
その他案件	846件	844件

リスクマニュアル 139頁 205頁 332頁 334頁 参照

弁護士法人フラーレン

司法ルート　－民事訴訟

二審制＝第１審・上訴審

原告（権利者）

提訴

人民法院（第1審）

訴状送達
開廷前準備
証拠交換
開廷審理
判決

6ヶ月

上訴

人民法院（上訴審）

3ヶ月

リスクマニュアル 214頁～227頁 参照

弁護士法人フラーレン

知的財産保護の救済機関 - 刑事ルート

知的財産権侵害罪

社会主義市場経済秩序破壊罪の一種（刑法）

保護法益	罪　名	法　条
商標権	登録商標冒用罪	刑法213条
	登録商標冒用商品販売罪	刑法214条
	登録商標標識違法販売罪	刑法215条
特許権	特許冒用罪	刑法216条
著作権	著作権侵害罪	刑法217条
	著作権侵害複製品販売罪	刑法218条
営業秘密	営業秘密侵害罪	刑法219条

リスクマニュアル 230頁 231頁 347頁 参照

刑事訴追基準＝最高人民法院・最高検察院の解釈

弁護士法人フラーレン

知的財産保護の救済機関 - 刑事ルート

行政取締機関

地方知識産権局
地方工商行政管理局
地方質量技術監督局
地方版権局
地方税関

刑事移送

公安局（警察）

捜査・押収・逮捕

送致

人民検察院

捜査

告訴

公訴提起

権利者

特許権者
商標権者
著作権者
等

自訴

人民法院

刑事裁判

判　決

1ヶ月～1.5ヶ月

リスクマニュアル 229頁 参照

弁護士法人フラーレン

平成 21 年度
中国ビジネス知財戦略基盤定着支援事業
報告書

平成 22 年 3 月発行

発　行：　近畿経済産業局　通商部　国際事業課
〒540-8535　大阪市中央区大手前 1-5-44
国際事業課　TEL ： 06-6966-6032
FAX ： 06-6966-6087
特許室　TEL ： 06-6966-6016
FAX ： 06-6966-6064

委託先：　株式会社インターグループ
〒531-0072　大阪市北区豊崎 3-20-1
インターグループビル
TEL ： 06-6372-8455
FAX ： 06-6376-2362